This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google books

https://books.google.com

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

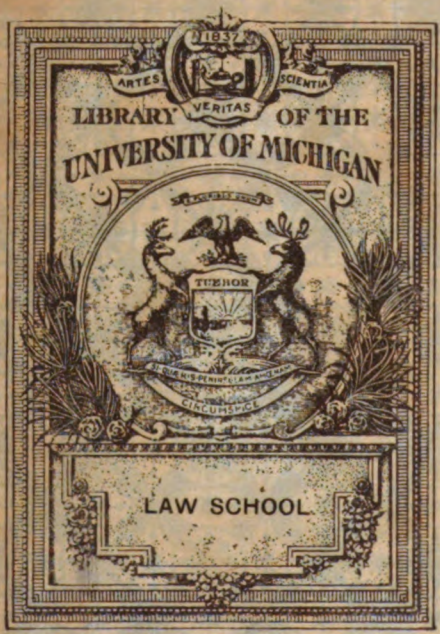
+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

FL 8
I9.9
E14t
1904

Digitized by Google

Avv. EDOARDO BOSIO

IL DIRITTO INDUSTRIALE IN ITALIA

I.

TRATTATO

DEI

MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

DI FABBRICA

secondo la Legge italiana e il Diritto Internazionale

59603

DELLA CONTRAFFAZIONE

E

DELLA CONCORRENZA SLEALE

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
28 — Corso Raffaello — 28
1904

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

IL DIRITTO INDUSTRIALE IN ITALIA

— I. —

Digitized by Google

IL DIRITTO INDUSTRIALE IN ITALIA

Prima Serie:

I. **Trattato dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica,** secondo la Legge italiana e il Diritto Internazionale. **Della Contraffazione e della Concorrenza sleale.**

II. **Trattato sui Brevetti d'Invenzione,** cioè la seconda edizione delle *Privative Industriali nel Diritto italiano,* dello stesso Autore.

III. **Trattato dei Modelli e Disegni di fabbrica.**

Digitized by Google

Avv. EDOARDO BOSIO

IL DIRITTO INDUSTRIALE IN ITALIA

I.

TRATTATO

DEI

MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

DI FABBRICA

secondo la Legge italiana e il Diritto Internazionale

59603

DELLA CONTRAFFAZIONE

E

DELLA CONCORRENZA SLEALE

UNIV. OF MICH. LAW LIBRARY

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
28 — Corso Raffaello — 28
1904

Digitized by Google

Diritti di traduzione e riproduzione riservati.

Digitized by Google

PREFAZIONE

Un commento alla legge sui " Marchi e segni distintivi di fabbrica „ presenta una speciale difficoltà, della quale è facile rendersi ragione dando semplicemente uno sguardo complessivo alla legge medesima, contenuta in soli dodici articoli aventi carattere o regolamentare, o meramente affermativo di fatti generici che dessa prevede come violazione del diritto di marchio. Certamente questa legge risentesi di quell'affrettato lavoro legislativo quale solamente consentivano le vicende e le preoccupazioni politiche del tempo nel quale fu elaborato il primitivo progetto di quella che fu poi la legge sarda del 1855, e non cessate ancora quando fu preparata e promulgata la legge del 1868, attualmente in vigore.

Nè, per indagare lo spirito a cui si informano le singole disposizioni della legge, offrono largo sussidio, al commentatore, le fonti legislative. Le *Relazioni* dalle quali furono accompagnati i progetti di legge, pur affermando, con energica precisione, il concetto generale del legislatore di voler considerare il marchio come oggetto di un vero diritto di proprietà, non s'indugiarono, però, ad illustrare particolarmente le singole disposizioni.

Digitized by Google

L'esame parlamentare, poi, non eccitato allora da quei molteplici e diversi interessi che si manifestano e si contrastano nell'affannoso movimento commerciale dell'epoca nostra, non diede occasione che a parziali discussioni, passando la massima parte degli articoli di quei progetti di legge, senza difficoltà ed opposizioni.

Codesta forma della legge, che potrebbe parere, a primo aspetto, un difetto organico di essa, le è stato invece, e le è tuttora, fondamento di vitalità, per quanto allargato sia l'ambiente in cui la legge medesima opera, ed enormemente siasi accresciuto lo sviluppo del commercio e dell'industria.

Invero: la mancanza di definizioni, pericolose sempre, le formole sue così ampiamente dichiarative e rifuggenti, quindi, dai particolari, sono cose che meglio si confanno allo scopo di una legge sui marchi, ed all'indole di questi, che, destinati (secondo il primordiale concetto della legge speciale) a favorire e proteggere principalmente l'interesse personale del commerciante che vuol far contraddistinguere il proprio prodotto frammezzo alla moltitudine dei prodotti concorrenti, trovano, nella stessa necessità e varietà dei fatti e dei fenomeni commerciali, quelle regole particolari e quell'indirizzamento preciso che, vanamente, cercherebbe il legislatore di fissare, imponendo incerti precetti e capricciosi limiti alla fantastica concezione degli interessati.

Certamente, codesto sistema di legiferare scevro di pericoli non è. Poichè là dove la legge ai particolari non provvede, più libera è la mano al giudice, la cui opera non è più quella, normalmente assegnatagli, di

Digitized by Google

applicare la legge, ma bensì di dare ad essa, e per ogni singolo caso, quella interpretazione che meglio serve alla contingenza dei fatti.

Possibilità quindi: e di dissidii perenni nella giurisprudenza, e d'incertezza di criterii e di ingiuste limitazioni o di inopportune repressioni alla libertà del commercio e dei mezzi per il suo accrescersi, ovvero (male più grave ancora) possibilità di troppo facili tolleranze, da cui potrebbero venire gravemente, e talvolta irrimediabilmente, pregiudicati importanti interessi di commercianti.

È dunque con vero compiacimento d'Italiano (vorrei dire con orgoglio, se orgogliosa non potesse apparire la parola) che affermo: nessuno di quei danni essere mai derivato nell'applicazione di questa legge nostra.

Se presso di noi meno frequenti che in altri Stati furono, e sono, le decisioni dei magistrati, puossi tuttavia dire con sicurezza (ed avremo modo di rilevarlo nel corso dell'opera) che la magistratura nostra, nella maggior parte delle più vitali e gravissime questioni attinenti al diritto di marchio, ha affermato costantemente i principii più rigorosi ad un tempo e liberali, informati ad un criterio giuridico perfetto, nonchè a quel senso di equità pratica che, nelle decisioni attinenti alla vita commerciale, è pure coefficiente indispensabile per una buona giurisprudenza.

Per modo che, in questa, trova il commentatore la via più sicura per ricercare i principii teorici, traendo lo spirito verace della legge, meglio che dalle dottrinali dissertazioni che avrebbero potuto precederla, dallo studio che dei concetti informatori di essa si è fatto

Digitized by Google

allorquando la legge dovette mettersi al cospetto dei fatti umani.

A codesto lavoro, non facile, mi sono dedicato con paziente indagine, ma soprattutto con sincerità. Poichè, per quanto meschina sia la fiducia che abbia lo scrittore di cose giuridiche nelle proprie forze, non deve mai cercare di sottrarsi alle responsabilità che incontra nell'opera sua.

Prima fra queste gli è quella derivante dall'obbligo che lo scrittore ha, di manifestare apertamente la propria opinione relativamente a qualunque controversa questione, senza preoccupazione di eventuali futuri interessi di patrocinio e senza alcun desiderio, o timore, di riuscire gradito, o maleviso, a chicchessia.

L'opinione di chi scrive può ben essere erronea. Ma anche in questo caso, si è reso servizio alla scienza, dando così modo, a chi meglio la pensa, di combattere ciò che può essere errore.

Avv. Edoardo Bosio.

Digitized by Google

ABBREVIAZIONI

Giorn. delle Leggi.

Giornale delle Leggi. Pubblicazione didattico-legale. Genova.

Temi Gen.

Temi Genovese. Raccolta di Giurisprudenza in materia civile, commerciale, amministrativa, finanziaria e penale. Collezione ordinata della Giurisprudenza della Corte d'appello di Genova. Repertorio completo della Giurisprudenza commerciale italiana. Genova.

Sinossi Giur.

Sinossi Giuridica. Compendio ordinato di Giurisprudenza, Scienza e Bibliografia. Roma.

CAVERI, *Giurispr. Comm. Ital.*

Giurisprudenza Commerciale Italiana, già compilata sotto la direzione dell'AVV. ANTONIO CAVERI. Genova.

VIDARI e BOLAFFIO, *Ann. giurispr. comm.*

Annuario Critico della Giurisprudenza Commerciale: E. VIDARI e L. BOLAFFIO. Verona.

DALLOZ, *Jurispr. Gén.*

Jurisprudence Générale. Recueil périodique et critique de Jurisprudence, de Législation et de Doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public, fondé par DALLOZ aîné et ARMAND DALLOZ. Paris.

Monit. Trib.

Monitore dei Tribunali. Giornale settimanale di legislazione e giurisprudenza civile e penale; Direzione: Prof. AVV. E. A. PORRO. Milano.

Legge.

La Legge. Monitore giudiziario e amministrativo: Società Editrice Laziale. Roma.

Foro It.

Il Foro Italiano. Raccolta generale di Giurisprudenza civile, commerciale, penale e amministrativa; Direzione: Avvocati SCIALOJA, SABBATINI. Roma.

Riv. penale.

Rivista Penale di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza, diretta da LUIGI LUCCHINI. Roma.

Giurispr. Ital.

Giurisprudenza Italiana. Raccolta generale di Giurisprudenza, Legislazione e Dottrina in materia civile, commerciale, penale, amministrativa, parlamentare, ecclesiastica, tributaria, ecc.; Direttori: CARLO FRANCESCO GABBA e LODOVICO MORTARA. Roma.

Giurispr. Tor.

La Giurisprudenza. Collezione delle decisioni civili della Corte di Cassazione di Torino, e delle più importanti delle altre Magistrature del Regno; Direttore: BRACCIO AVV. SEVERINO. Torino.

Giurispr. Pen.

Giurisprudenza Penale. Collezione di decisioni e massime in materia penale; Direttore: AVV. CESARE GORIA-GATTI. Torino.

Annales propr. ind.

Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire. Journal de Législation, Doctrine et Jurisprudence française et étrangère en matière de Brevets d'invention, Littérature, Théâtre, Musique, Beaux-Arts, Dessins, Modèles, Noms, Marques de Fabrique et Concurrence déloyale: fondé par J. PATAILLE. Paris.

Propr. Ind.

La Propriété Industrielle. Organe officiel du Bureau International de l'Union pour la protection de la Propriété Industrielle. Berne.

SUPINO, *Dir. Comm.*

Il Diritto Commerciale. Rivista periodica e critica di Giurisprudenza e Legislazione; Direttore: Comm. AVV. DAVID SUPINO. Pisa.

Riv. Dir. Comm.

Rivista di Diritto Commerciale, Industriale e Marittimo, diretta da CESARE VIVANTE e ANGELO SRAFFA. Parma.

Corte Supr.

La Corte Suprema di Roma. Raccolta periodica completa di tutte le Sentenze Civili della Corte di Cassazione di Roma, compilata dagli AVV. CESARE BAUDANA VACCOLINI e ANGELO LIVIO FERRERI. Roma.

Giust. Pen.

La Giustizia Penale. Rivista critica settimanale di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione; Direttore: AVV. GENNARO ESCOBEDO, Roma.

Revue propr. ind.

Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique. Organe de l'Union des Fabricants pour la protection de la propriété industrielle et la répression de la contrefaçon. Paris.

Pand. périod.

Pandectes Périodiques. Recueil de toutes les décisions judiciaires publiées en Belgique et de toutes les lois et circulaires usuelles, mises en concordance avec les Pandectes Belges; rédigé sous la direction de EDMOND PICARD. Bruxelles.

Boll. propr. intell.

Bollettino della Proprietà Intellettuale, pubblicato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Riv. priv. ind.

Rivista delle Privative Industriali. Raccolta di Legislazione, Giurisprudenza e Dottrina italiana e straniera, relativa ai Brevetti d'invenzione, Marchi, Disegni e Modelli di Fabbrica, Nomi, Ditte, Segni distintivi, Concorrenza in materia commerciale e industriale — fondata e diretta dall'Avvocato EDOARDO BOSIO. Torino

Delle sentenze inedite si è dato il nome dell'Estensore.

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE PRIMA

DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRO PRIMO

DEL MARCHIO IN GENERE

TITOLO PRIMO

NOZIONI FONDAMENTALI SUL DIRITTO DI MARCHIO

CAPO I.

Cenni storici.

SOMMARIO: **1.** Opportunità dell'indagine storica. — **2.** Il marchio nell'epoca romana. Suo carattere. — **3.** Il marchio nell'evo medio. Il marchio nelle Corporazioni d'arti e mestieri. Il marchio in Italia. — **4.** Divergenze d'opinioni fra gli scrittori relativamente al marchio *privato* nell'evo medio. — **5.** Opinione nostra. — **6.** Carattere speciale assunto dal marchio nelle Corporazioni. — **7.** Il marchio nell'epoca moderna. In Francia. — **8.** In Italia. Carattere del marchio e sua dimostrazione pratica. Legge del 1855. Legge del 1868. — **9.** Il marchio nei rapporti internazionali. Convenzione internazionale di Parigi 20 marzo 1883. Conferenze e Convenzioni successive. Istituzione dell'Ufficio internazionale dell'Unione a Berna. — **10.** Stati formanti parte dell'Unione. — **11.** Approvazione della Convenzione di Parigi in Italia. — **12.** Convenzione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. — **13.** Convenzione 18 gennaio 1892 fra l'Italia e la Germania. — **14.** Stato attuale del diritto di marchio in Italia. Condizione speciale a favore degli stranieri.

1. È questione tuttavia dibattuta, quella che riguarda l'origine dei *marchi* o *segni*, adottati oggidì comunemente per contraddistinguere i prodotti di un industriale, o commerciante, o produttore, dai prodotti consimili dei concorrenti.

Digitized by Google

Veramente codesta questione, che ha effettivamente un'importanza grandissima per lo storico, non è che di secondaria importanza per chi intenda studiare i *marchi* sotto l'aspetto di istituzione giuridica, e voglia prendere in esame la legge che ne regola l'uso, per interpretarla e ricavarne sicurezza di criterio nelle pratiche applicazioni agli infiniti e svariatissimi casi della vita industriale e commerciale. Le leggi che reggono questi rapporti sono quelle che più decisa e spiccata portano l'impronta del tempo moderno, appunto perchè a fatti ed a bisogni moderni sono inspirate ed adatte, e più prontamente si piegano alle incessanti e progressive evoluzioni economiche di ogni popolo. Per modo che quelle leggi di commercio che ebbero, e meritamente, tanta rinomanza nel tempo antico, e che oggidì ancora hanno gloriosa ricordanza nella storia del diritto, quali le leggi Rodie: *de nautico foenore*, *de naufragiis*, *de navicularíis* (1), ed in tempi meno remoti: il *Consolato del Mare*, le *Tavole di Amalfi*, il *Capitulare nauticum*, non offrono ormai alcuna pratica utilità, nemmeno dal lato della interpretazione storica delle nuove leggi da cui furono, nel tempo moderno, sostituite. Ciò appunto, per la ragione sopra ricordata, che, cioè, pure essendo costanti i fatti a cui queste leggi provvedevano in passato, e provvedono oggidì, diversi sono i criterii giuridici che li regolano; e differenti i rapporti che i fatti stessi creano nella vita del diritto pubblico e privato.

Ciò nondimeno, l'opera nostra sarebbe incompleta, se, almeno per sommi capi, non riassumesse questa parte storica, e le differenti opinioni manifestate al riguardo dai più autorevoli scrittori.

2. La prima indagine che si presenta dal lato storico, è quella diretta a ricercare se la *marca*, od il *marchio* che dir si voglia (2), fosse conosciuta sotto l'impero delle leggi romane.

---

(1) Dig. XXII, 2; Cod. XI, 5; Cod. XI, 3, 6.

(2) Nel linguaggio giuridico è comunemente usata l'una o l'altra denominazione. Il legislatore italiano, nella legge 30 agosto 1868, ha

Digitized by Google

Di questo fatto non vi può essere dubbio, essendochè se ne hanno prove incontestabili negli oggetti di quei tempi che vennero oggidì alla luce dagli scavi di antichità romane. Molti di codesti oggetti portano impresso il nome dell'artefice, ed il fatto che uno stesso nome si riscontra sopra parecchi oggetti dimostra che, soprattutto i fabbricanti di vasi, di stoviglie di quell'epoca, usavano imprimere il loro nome *in extenso*, o colle semplici iniziali, sui loro prodotti. Spesso ancora, al nome si accompagnano figure, o segni simbolici, od animali, emblemi, ecc. (1).

In questi ultimi anni ancora, negli scavi praticatisi in Piemonte, nel territorio di Vercelli, si rinvennero dei vasi portanti nomi ed indicazioni che evidentemente ne indicano la provenienza, e che sono identiche a quelle riscontratesi sopra altri consimili oggetti rinvenuti in iscavi fatti molti anni addietro nell'Ungheria e nel Belgio.

Così pure nella valle d'Aosta si rinvennero vasi di terra portanti le sigle

R. P. A.

Gli studi degli archeologi dimostrarono che questa era la marca colla quale si segnavano i vasi fabbricati nelle fornaci del *fisco* colà esistenti all'epoca romana, e significava « RES PUBLICA AUGUSTANORUM » (2).

---

adottato la parola *marchio* per quanto sia, questa, meno esatta nel linguaggio giuridico. Filologicamente però, le parole *marca*, *marchio* sono ritenute come sinonimi. Ond'è che noi, conformemente all'uso comune, useremo promiscuamente e l'una e l'altra.

(1) Chi visita il Pantheon di Roma può riscontrare ancora, quantunque logorate dal tempo e dall'uso, le marche incavate nelle piastrelle di cui è fatto il pavimento della camera, ora inserviente ad uso di sacrestia. Sulla composizione straordinariamente resistente di queste piastrelle molto studiarono i chimici ed i geologi senza riuscire a scoprirla.

(2) Queste ed altre più recenti scoperte furono ampiamente illustrate dagli illustri archeologi Fabretti ed E. Ferrero. Vedansi le loro relazioni nelle *Memorie della R. Accademia delle Scienze*, anno 1891, parte 2ª, tomo XLI. — V. pure *Atti della Società di Archeologia*, t. IV, pag. 294 — nonchè TOURNAL, *Catalogue du Musée de Narbonne*, pag. 78; D'AGENCOURT, *Recueil de fragments de sculpture antique en terre cuite;* SCHUERMANS, *Sigles Figulius* negli *Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique*, XXIII, Anvers 1867, pag. 5 e seg.; COMARMOND, *Description des objets d'art déposés dans les salles du palais des arts à Lyon.*

Digitized by Google

L'uniformità colla quale questi nomi o segni appaiono costantemente apposti concorre a dimostrare che lo scopo loro era quello appunto di distinguerli agli occhi del pubblico. « Presque toujours [scrive il Schuermans (1)], sans parler des sigles de poteries grossières et des tuiles, les noms sont inscrits au fond intérieur des vases, en un parallélogramme; quelquefois, mais beaucoup plus rarement, ils sont renfermés dans un cartel semblable à un titulus dédicatoire, dans une figure à trois branches, dans un cercle ou dans un pied humain, dont les doigts sont figurés par la lettre F qui termine un grand nombre de sigles, surtout italiens. Par exception, certains noms sont placés à l'extérieur, ce que, d'après Cochet, est principalement le cas pour des mortiers à piler des drogues ou des comestibles. Lorsque deux noms se trouvent imprimés, l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur, on a pensé que ce pourraient bien être ceux de l'artiste et du chef de l'atelier. Quant aux noms gravés et non imprimés, à l'extérieur des moules, ils indiqueraient les propriétaires de ces moules; à l'extérieur des vases, celui qui en faisait usage, ou dont les cendres sont contenues dans le récipient. Certains sigles se composent de quelques initiales seulement, il en est d'autres qui se constituent d'un simple dessin, comme d'un rosace, d'un vase, d'une figure, d'un oiseau ».

Per quanto certo e diffuso fosse presso i Romani l'uso dei segni, marchi, disegni, emblematici o figurativi o nominali, essi però altro non rappresentano se non un fatto materiale, dettato, come oggidì, dalla necessità delle cose, ma non retto, come lo è ai tempi nostri, da un criterio giuridico, e tanto meno dal concetto legale del diritto di proprietà.

Come nel tempo moderno, così anche nell'antico fu sentita, per così dire, istintivamente, la necessità di distinguere, per i rapporti famigliari e sociali, l'una persona dall'altra, e così di applicare differenti denominazioni alle cose tutte. E, perfezionandosi la civiltà, allorquando si

(1) Op. cit., pag. 16 e 17.

Digitized by Google

trovarono in una stessa città, in una qualunque agglomerazione di individui, più produttori, più artefici, più operai dediti ad una produzione medesima, dovette, del pari, sorgere, istintivo, il pensiero dettato dalla necessità per ciascuno di essi di contraddistinguere il prodotto proprio dal prodotto degli altri. Ciò, soprattutto, in quei tempi nei quali la primitiva semplicità della lavorazione industriale doveva più facile rendere la confusione fra i prodotti della stessa specie.

E fin d'allora sorse l'idea nei diversi artefici di *marcare* il proprio prodotto, senza che però a codest'idea fosse inerente quella della *concorrenza* commerciale, a cui specialmente si inspira oggidì la scelta del marchio.

Il marchio era il distintivo destinato a provare a chi apparteneva la mercanzia: *Ad signum cognoscitur ballae. Signum mercatorum facit rem eorum presumi quorum sunt signacula* (1). Ed ancora il marchio costituiva la prova della tradizione. *Ex signis vel marchis* (scriveva il Casaregis) *in ballis parmorum seu mercium arguitur non solum dominium illarum esse illius cujus signum esse probatur, sed ex variatione primi marchi aliud imponendo super mercibus, arguitur traditio earum mercatori cujus est novum marchum* (2).

Dal che ci pare potersi dedurre che nella cronologia del marchio, il *segno* dovette precedere il *nome*, comecchè più semplice a concepirsi e ad applicarsi. Il *nome* del produttore, applicato come contrassegno, segna un passo in avanti, poichè all'adozione di esso si associa di già un concetto di sentimento personale a cui dovette andar compagno quello di una differente, e migliore forse, fabbricazione. Finalmente, la *marca* propriamente detta, accompagnata o non dal nome dell'artefice, rappresenta lo stadio d'una civiltà più perfezionata e diffusa, in cui

---

(1) Stracca, *Rot. gen.*, decis. 201.

(2) Disc. 10, add. n. 38. Questo principio di presunzione di proprietà della merce derivante dalla marca fu richiamato dalla Corte di appello di Napoli nella sentenza 6 luglio 1866, causa Vignolo-Buoncore (Caveri, *Giurispr. comm. ital.*, 1866, parte 2ª, pag. 233).

Digitized by Google

la fabbricazione di certo numero d'oggetti non è più limitata all'ordinazione del cliente per uso proprio, ma si fa dall'operaio o dall'artefice in più vaste proporzioni ed a scopo commerciale nel significato più ampio. Ed a questo punto può concepirsi che il marchio già fosse considerato come un mezzo per lottare colla concorrenza, e per associare ad esso l'idea di una fabbricazione migliore di quelle congeneri, a vantaggio dell'uno o dell'altro dei fabbricanti.

Ma, come sopra si è detto, il marchio dei prodotti commerciali, all'epoca romana non poteva essere che un *fatto* privo di significato giuridico. Nel che sta la differenza col marchio moderno. A parte la considerazione che il marchio, come istituzione giuridica, esser non poteva che il frutto di civiltà perfezionata, esso non poteva maturarsi ed assurgere a concetto di diritto in un popolo, quale il romano, d'indole essenzialmente belligera, avventurosa e conquistatrice, e presso cui il commercio era tenuto in dispregio siffattamente, che la legge di Costantino, seguendo le antiche tradizioni, metteva allo stesso livello le donne che tenevano negozio « quae mercimoniis publice praefuit » con le schiave e colle donne di teatro, e colle figlie di chi teneva postribolo (1). Anzi fra le pene era compresa quella di condannare taluno a dover negoziare. « Sed damnare, *ut quis negotietur*, an possit videamus? Et sunt quidem hae poenae, si quis generaliter tractare velit, inciviles, invitum hominem jubere facere, quod facere non potest. Sed si quis specialiter tractaverit, potest esse justa causa compellendi cujus ad negotiationem. Quod si fuerit, sequenda erit sententia » (2).

Finalmente, il concetto che del diritto di proprietà ebbero poi in progresso di tempo i Romani, per quanto largo fosse e comprendesse nella *res* le cose corporali ed incorporali, non comprendeva i diritti che appartengono alla sfera prettamente intellettuale, come il marchio consi-

(1) Cod., lib. V, tit. XXVII, l. 1.
(2) Dig., lib. XLVIII, tit. 19, l. 9, § 10.

Digitized by Google

derato in sè stesso, astrazione fatta dall'oggetto materiale a cui viene ad essere applicato.

Possiamo dunque essere d'accordo col Braun (1) nel riconoscere che la marca « telle que nous la voyons fonctionner de notre temps, telle elle nous apparait déjà sur ces vénérables reliques, ensevelies depuis deux mille ans au fond des tombeaux. Marques nominales, tracé distinctif, signes figuratifs, rien n'y manque, et les empreintes relevées sur ces urnes et ces amphores pourraient faire, sans le moindre changement, l'objet d'un dépôt valable au greffe de nos tribunaux de commerce ». Ciò sta, in quanto si abbia riguardo al fatto materiale.

Senonchè oggidì il marchio è qualche cosa di diverso, e di più. È uno degli oggetti del diritto di proprietà, e non soltanto un contrassegno, e si identifica colla persona del proprietario, per modo che la legge ne guarentisce la tutela e l'esclusività a chi lo adotta.

3. È solamente nell'evo medio che il marchio applicato agli oggetti dell'industria e del commercio, pur conservando il suo carattere di segno distintivo imposto dalla necessità, acquista un significato, per così dire, officioso, ed assume una vera funzione sociale.

Ciò si riscontra colla costituzione delle *Corporazioni d'arti e mestieri*, dopochè queste, in Italia e poi, nel secolo XII, in Francia si organizzarono con carattere eminentemente industriale, quale non avevano avuto prima (2).

---

(1) *Nouveau traité des marques de fabrique et de commerce*, pag. 21.

(2) Queste corporazioni, che taluni scrittori sostengono originarie del medio evo, erano però già conosciute all'epoca romana sotto il nome di *societates*. Si trovano menzionate nelle leggi romane le *societates publicanorum, aurifodinarum, argentifodinarum, salinarum* (L. 5 pr., D. *h. t.*, 3, 4; L. 59 pr. D. *pro socio*, 17, 2; L. 59, § 1, D. *de hered. instit.*, 28, 5; L. 3, § 1; L. 9, § 4; L. 13 pr., D. *de furt.*, 47, 2). Quale fosse la natura intima di queste corporazioni non è ben chiaro. Ma certamente la condizione dell'industria e del commercio in quell'epoca esclude che esse avessero il carattere di vere corporazioni *operaie*, nel senso e col funzionamento che assunsero all'età di mezzo.

Digitized by Google

Nelle *corporazioni medioevali* l'individualità dell'operaio scompariva, assorbita dall'ente collettivo. Chi lavorava era l'operaio, ma, di fronte al pubblico, appariva come sola produttrice la corporazione, la quale prescriveva, sorvegliava e regolava « la dose, i tempi ed i luoghi migliori dell'artifizio ». E la merce d'ogni lavoratore, od artefice, era soggetta all'esame ed all'approvazione della corporazione prima di essere posta in vendita al pubblico.

Per rendere più sicuro il controllo, ed anche per guarentire ai compratori l'origine della mercanzia, venne spontanea l'adozione del marchio da codeste corporazioni. Ed anzi erano in quell'epoca sôrte vive discussioni fra coloro che di questo marchio mercantile sostenevano l'utilità, e coloro che la combattevano (1).

In Italia, ove le corporazioni ebbero un'importanza ed uno sviluppo grandissimo, tanto che non tardarono ad assumere fin d'allora un carattere politico, l'adozione del marchio fu generalizzata dovunque.

Non sempre però il marchio era dell'ente sociale. Non poche corporazioni lasciavano che ciascun fabbricante scegliesse una marca speciale per segnare il suo prodotto, ma queste marche erano officialmente depositate all'ufficio della corporazione, e rese da esso pubbliche con apposito elenco nel quale era indicato, a lato di ciascuna marca, il fabbricante a cui apparteneva.

Così, ad esempio, negli *Statuti dei mercanti di Monza*, che risalgono al 1331, era fatto obbligo ai mercanti di avere il marchio proprio, e di apporlo ai proprii prodotti. « Mercatores modoetie, draporum et drapi facientes in modoetia drapos lanae et quis eorum teneantur et debeant facere in suis drapis priusquam eos dent ad

(1) De la Court, *Het Welvaeren der stad Leyden opgested in den Jare* (1659), citato da G. Alberti nel suo libro: *Corporazioni d'arti e mestieri e la libertà del commercio interno negli antichi economisti italiani*, Milano 1888, pag. 65; Dom. M. F. Gherlini, *Riflessi bisognevoli che si propongono per risorgimento e mantenimento dell'arti della seta, lana e canape*, Bologna 1714; Benjamin Carrad d'Orbe, *Mémoires sur l'esprit de la législation*, Berna 1765, parte 2ª, pag. 143-412; Giambattista Vasco, *Delle Università delle arti e mestieri*, Milano 1793.

Digitized by Google

follandum. Et in suis ballis et ballonis suum proprium signum. Et ipsum tenere in eis et non mutare nec alio signato uti in eis. Et qui contrafecerit in aliquo casu, condempnetur in soldis decem tertiolorum pro qualibet vice et quolibet casu » (1). A codesti Statuti fa seguito l'elenco dei mercanti che hanno la marca, di cui vi è la riproduzione.

Ci limitiamo a questo esempio, caratteristico per il tempo a cui risale, e per dimostrare come l'uso del marchio, già fin da quell'epoca, avesse acquistato un carattere che si può, in senso largo, chiamare di già giuridico.

Ma chi avesse vaghezza di approfondire questa parte storica, potrebbe facilmente negli archivi dei Comuni italiani (i più ricchi del mondo forse in questa materia) trovare grande quantità e varietà di consimili statuti, regolanti il marchio delle mercanzie (2).

Anche durante il regime delle corporazioni non venne, però, meno l'uso del marchio che i privati adoperavano. Soprattutto in Italia erano numerose le marche destinate ai prodotti delle porcellane, dei vasi di Faenza, dei pizzi di Venezia (3).

---

(1) « I mercanti di Monza sono obbligati ad apporre la loro rispettiva marca alle stoffe prima che le diano da gualcare e sodare, come anche alle balle ed ai balloni; la qual marca devono sempre conservarla, e non mai mutarla nella figura o nella forma o in qualunque modo. Ogni contravventore sarà condannato in soldi 10 di terzuoli per qualunque volta e caso ».

(2) Più ampi dettagli sulla storia dei marchi si possono trovare riassunti dal Braun nell'opera citata.

(3) Si può consultare a questo riguardo il *Dictionnaire des marques* del Ris-Paquot, Parigi 1879, 4ª ediz., e l'*Histoire des Poteries, Faïences et Porcelaines par M.* J. Marryat, Paris 1866, Veuve Jules Menouard édit. — In quest'opera diligentissima si dànno minuziosi e precisi ragguagli relativamente ai marchi in uso nel 1540 per la così detta *mezza maiolica* di Pesaro, fabbricata da maestro Geronimo di Lanfranco, e per la *faïence* di Gubbio, per la maiolica e per *les faïences* di Urbino, della manifattura di Castel Durante, di Faenza, di Forlì, di Caffagiolo, di Siena, di Venezia, di Padova, di Savona, di Napoli (vol. I, pag. 105 e seguenti). Sono pure ricordate e riprodotte in quest'opera le marche delle *faïences* francesi (*ivi*, pag. 232 e seg.), del vasellame delle fabbriche tedesche, olandesi e fiamminghe (*ivi*, pag. 327 e seg.), delle

Digitized by Google

Oltre al marchio delle corporazioni e dei privati, già vi erano, fin dai secoli XIV e XV, i marchi *obbligatorii*, quelli, cioè, imposti dalla pubblica Autorità per alcune categorie di merci, e specialmente per le oreficerie. Così in Italia le leggi toscane 9 giugno 1576, 17 settembre 1580, 18 marzo 1655 prescrivevano l'apposizione obbligatoria del marchio per i prodotti di quest'arte. Questo marchio però, più che un *distintivo* del commerciante o dell'artefice, era, com'è oggidì, una garanzia pel pubblico della qualità e del peso esatto dell'oggetto.

4. Sull'esistenza nei tempi di mezzo, e sui caratteri del marchio obbligatorio adottato dalle corporazioni d'arti e mestieri non vi sono, fra gli scrittori, sostanziali divergenze d'opinione.

Questione vivissima si fa, invece, relativamente alla facoltà che avessero i fabbricanti od artefici di apporre, ai prodotti della loro industria, anche un marchio loro speciale.

Il Dalloz (1), riferendosi alla Relazione sul progetto di legge del 1845 sui marchi di fabbrica, ripete l'affermazione ivi contenuta, che, cioè « era proibito apporre sui prodotti, altro segno o marchio che non fosse quello dell'Autorità ». Anche il Waelbrok (2) afferma recisamente: « on ne pouvait inscrire sur les produits des marques autres que celles qui devaient y figurer ». Il Braun (3) combatte quest'affermazione, citando alcuni fatti da' quali sarebbe provata la facoltà, o quanto meno, l'usanza invalsa e tollerata, di apporre sulle merci i marchi speciali del commerciante. Egli ricorda come nel 1420 si pubblicasse a Danzica un libro di commercio in cui erano inscritte le marche di moltissimi commer-

---

porcellane orientali, ecc. (*ivi*, vol. II, pag. 1 e seg.). L'opera suddetta contiene pure l'elenco ed il *fac-simile* di tutte queste marche (vol. II, in fine).

(1) *Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence*, voc. *Industrie*, n. 254.

(2) *Cours de droit industriel*, n. 215.

(3) Op. cit., pag. 26.

Digitized by Google

cianti di Amsterdam, di Genova e dell'Inghilterra, nonchè un altro libro pubblicato a Francoforte nel 1552, contenente pure i marchi di commercianti di Venezia, di Genova e di Anversa. Lo stesso autore, infine, ricorda che nell'anno 1418 il Consiglio di Amburgo scrisse a Liegi per ottenere la consegna di parecchie navi sequestrate a Dordrecht con carico appartenente a cittadini di Amburgo. In quella domanda si enumeravano 43 negozianti le cui marche si doveano trovare fra le merci caricate.

Il Korn (1), citato pure dal Braun, riproduce il testo d'una lettera del magistrato di Bruxelles, diretta a quello di Breslavia nel 1372, ove si legge: « Aurifabri habent unum certum et commune signum, et illo signant omnia opera argentea, et una cum hoc quilibet aurifaber habet suum proprium signum quod imprimit operi suo ad finem, quod temporibus perpetuis sciatur, si in opere vel substantia defectus reperitur qui fuerit...., operarius hujus modi ».

5. Esorbiterebbe dall'indole dell'opera nostra l'addentrarci in queste controversie che hanno un valore esclusivamente storico, e che non hanno, nemmeno indirettamente, influenza alcuna nello studio *pratico* della moderna legislazione.

Che il marchio *personale* del commerciante (ammesso e riconosciuto ufficialmente, o semplicemente tollerato, non importa) esistesse, non si può in alcun modo contestare.

Meno evidente ne pare la conseguenza a cui va il Braun, quando, dal fatto dell'esistenza di codesti marchi, deduce essere impossibile disconoscere « que les marques particulières, *dans l'acceptation moderne et juridique*, aient de tout temps coexisté, très licitement et souvent obligatoirement, à côté des marques officielles et des marques locales ».

Noi crediamo che la marca *facoltativa personale* in quei tempi avesse lo stesso scopo, la stessa natura, lo stesso

(1) *Innungswesen* (*Delle corporazioni*), 1867, pag. 170.

Digitized by Google

carattere rispondenti ad una necessità materiale, quale l'aveva nei tempi antichissimi. Ma però il marchio non aveva alcun significato *giuridico*, e tanto meno quello che gli è oggidì attribuito dalle moderne legislazioni. Anche nell'epoca posteriore il marchio fu, come al tempo dei Romani, un contrassegno di distinzione fra i vari prodotti dello stesso genere, o della stessa specie. Con questa differenza però, che, mentre nell'epoca romana il marchio è esclusivamente un contrassegno *personale* al fabbricante, assume invece, nell'evo medio, un carattere *collettivo*, ed adottato dalle corporazioni, ha con sè un carattere ufficiale, in quanto che fa prova della provenienza della merce.

Ma nè il marchio di quei tempi, nè di questi non è accompagnato mai dall'idea del *diritto*, e tanto meno del *diritto di proprietà*, che è invece oggidì la base delle legislazioni in tutti i paesi civili.

A questa nostra opinione non contrastano le disposizioni che si leggono contenute in qualche legge o statuto antico, e che qualche scrittore richiama per dimostrare l'identità di carattere del marchio antico con quello moderno. Così il Braun richiama l'opinione dello Struve, il quale nella sua opera « *Systema jurisprudentiae opificiariae* », dopo aver esposta la distinzione fra le « marchae publicae et necessariae » e quelle « privatae et arbitrariae », al capitolo X dichiara che « *ad statum juris res pervenit* ». Così il Baldo enunciava già il principio « qui primo coepit habere illud signum, illi debet esse in perpetua possessione ».

Nè mancano ancora esempi di pene comminate talvolta a chi apponesse la marca propria alle merci altrui, oppure quella alle merci non proprie applicasse, come nell'editto irlandese e nell'editto di Carlo V del 16 maggio 1544.

Anche il Pouillet (1) cita un editto dell'Elettore palatino del XIV secolo che puniva coll'impiccagione il taverniere che avesse venduto vino di qualità comune per Rudesheim, nonchè un editto reale del 1564 che

(1) *Traité des marques de fabrique*, pag. 9.

Digitized by Google

puniva come falsi monetari coloro che avessero falsificato o contraffatto le marche che si applicavano alle stoffe d'oro, d'argento o di seta.

Ma queste disposizioni penali, imposte per volere ed a capriccio del principe, non erano già la sanzione di un *diritto* di marchio che fosse dalla legge riconosciuto e guarentito. Erano invece provvedimenti isolati, dettati dall'opportunità di reprimere un *fatto* doloso sul quale era richiamata l'attenzione di chi comandava, ma indipendentemente dall'idea di tutelare la pubblica fede od il diritto dei commercianti. Scopo di queste penalità non era in genere la *tutela del marchio* per sè stesso considerato, ma piuttosto quello di impedire un determinato inganno scopertosi nel commercio d'un determinato prodotto. Tant'è che (come si arguisce dagli esempi sopra citati da quegli scrittori) quegli editti applicavano la pena al caso di vendita di vino del Reno, o di drapperie d'oro e d'argento, e lasciavano impuniti tutti gli altri casi di inganno per mezzo del marchio, in tutti gli altri rami di commercio. Anzi, avuto riguardo alla specie di mercanzie a cui quegli editti si riferiscono, che fin d'allora costituivano oggetti di lusso, non è azzardata l'ipotesi che quegli editti, siccome lo comportavano i tempi, siano stati dettati o dalla paura dell'inganno, o dalla vendetta, o nell'interesse dei potenti che facevano più specialmente uso degli oggetti medesimi, ed avevano illimitato potere di punirli nella misura o dismisura che meglio loro talentava. La stessa sproporzione della pena col delitto, così contraria al precetto che pure dettato aveva già Orazio:

Adsit
Regula, peccatis quae poenas irroget aequas
Ne scutica dignum, horribili sectere flagello,

conferma l'opinione nostra, che quegli editti, più che al diritto di tutti, provvedessero all'interesse od al risentimento di un solo.

6. Certamente, però, l'*uso* del marchio, come distintivo della produzione, adottato dalle corporazioni segna

Digitized by Google

nella storia del diritto sul marchio il primo passo sulla via del riconoscimento del diritto individuale, e gli conferisce, per così dire, carattere di pubblicità sufficiente, per che, consacrandosi col decorso del tempo l'uso stesso, ne sorga poi la legge che lo riconosca e lo regoli e lo tuteli. Come si determinò la durata dell'anno, si spiegò l'avvicendarsi delle stagioni, e si calcolarono le eclissi della luna senza conoscere le leggi della gravità, o si costruirono molini e trombe senza conoscere la pressione dell'aria, seguendo le sole norme dell'arte sperimentale, così anche per l'istituto dei marchi si è avverato il principio « ex facto oritur jus », poichè, come il Vico insegna: « bonae igitur occasiones fuere *Usus* et *Necessitas*, quibus Divina Providentia, *rebus ipsis dictantibus*, ut eleganter ait Pomponius, hoc et ipsarum sponte rerum homines ad colendam societatem retraheret » (1).

Questa pare a noi sia la formola conciliativa fra la teoria di coloro che, nulla volendo riconoscere al tempo antico, affermano troppo recisamente che il *marchio* è istituto giuridico moderno; e quegli altri che vorrebbero ritrovare le origini dell'istituto stesso, risalendo al tempo dei Romani, od, almeno, all'evo di mezzo.

7. Il primo atto legislativo che nei tempi moderni ha sanzionato il diritto di marchio, come proprietà di chi lo assume, e con quegli effetti giuridici di guarentigia, che oggidì lo caratterizzano nelle legislazioni, è stato il decreto emanato in Francia nell'anno IX, al 23 nevoso, concernente le marche di chincaglieria e coltelleria.

L'importanza di questo decreto, dal punto di vista del diritto (osserva il Couhin) (2), è affermata essenzialmente dai due *Rapporti* che hanno preceduto il decreto stesso. Il primo di questi rapporti non è firmato. Il secondo porta il nome di Chaptal. Da codesti *Rapporti* risultano affermati i seguenti punti: 1° che le marche erano una

(1) *De uno universi juris principio et fine uno*, XLVI.

(2) *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, vol. I, pag. 205 e seguenti.

Digitized by Google

volta obbligatorie e costituivano un congegno essenziale nel funzionamento delle corporazioni di arti e mestieri; 2° che per l'avvenire non vi sarebbero che le marche facoltative; 3° che la marca è una *proprietà*, la cui violazione è come un furto; 4° che questa proprietà è perfettamente conciliabile col principio fondamentale della libertà del lavoro e dell'industria.

Il decreto del 23 nevoso anno IX si compone di un solo articolo, del tenore seguente:

« Les fabricants de quincaillerie et de coutellerie de la République sont autorisés à frapper leurs ouvrages d'une marque particulière assez distincte des autres marques pour ne pouvoir être confondue avec elles; la propriété de cette marque ne sera assurée qu'à ceux qui l'auront fait empreindre sur des tables communes déposées à cet effet dans l'une des salles du chef-lieu de la sous-préfecture. Il leur sera délivré un titre qui en constatera le dépôt ».

Posteriormente, un decreto dell'imperatore Napoleone, in data 5 settembre 1810, completava quel provvedimento legislativo, proibendo espressamente la contraffazione delle marche, sotto pena di un'ammenda, ed autorizzava la confisca delle mercanzie portanti la marca contraffatta a beneficio del proprietario della marca, a cui era ancora riservata l'azione per i danni. Ed inoltre fissava la procedura da seguirsi per il sequestro degli oggetti portanti il marchio contraffatto, e per il giudizio contro i contraffattori.

Con decreto 7 germinale dell'anno X venne estesa ai berrettai d'Orléans la facoltà di assumere marche speciali pei loro prodotti.

Questi provvedimenti legislativi, come si vede, non avevano carattere generale, ed erano piuttosto una concessione di favore per qualche categoria di commercianti.

Non fu che colla legge 22 germinale dell'anno XI (1), che il diritto del marchio fu esteso a tutti i fabbricanti ed artefici. Gli articoli 16, 17, 18 di quella legge, in modo

(1) 12 aprile 1803.

Digitized by Google

incidentale, si limitarono a stabilire che « la contraffazione delle marche particolari che qualunque manifatturiere od artigiano ha diritto di applicare sugli oggetti di sua fabbricazione, avrà per conseguenza il risarcimento dei danni a favore del proprietario della marca ed alla applicazione delle pene stabilite per il falso in scrittura privata », che « sarà considerata come contraffazione la dicitura « *façon de.....* con l'indicazione del nome di un altro fabbricante o di un'altra città », e finalmente che « l'azione di contraffazione non poteva proporsi se non da chi avesse fatto il deposito legale della marca » (1).

Questa legge, però, nulla disponeva relativamente alla giurisdizione cui dovevano essere sottoposte le cause relative ai marchi di fabbrica, le quali erano così lasciate sotto l'impero del diritto comune. A ciò provvide il decreto dell'11 giugno 1809, rettificato dal Consiglio di Stato alli 20 febbraio 1810.

Al 22 gennaio 1810 fu promulgato il Codice penale, i cui articoli 142 e 143 riprodussero le disposizioni della legge del germinale anno IX, aggiungendosi nell'art. 143 il caso dell'*uso fraudolento* del marchio, che nella legge precedente non era contemplato.

In seguito altri decreti furono emanati, riguardanti le marche di particolari industrie. Così un decreto del 25 luglio 1810 conferiva ai fabbricanti della città di Louviers il diritto esclusivo di apporre alle loro stoffe un bordo giallo e bleu, ed i decreti 1° aprile e 18 settembre 1811 e 22 dicembre 1812 stabilirono la marca obbligatoria per i saponi, ed una marca speciale venne concessa per i saponi d'olio d'oliva che si fabbricavano in Marsiglia.

Anche la marca dei *panni* venne particolarmente disciplinata coi decreti 25 luglio 1810 e 22 dicembre 1812.

Nel 1824, al 28 luglio, venne promulgata una nuova legge relativa alla protezione del *nome* del fabbricante, o del nome del *luogo* di fabbricazione, o della *regione* commerciale. Ma questa legge, che prevede ipotesi affatto speciali (come diremo a suo tempo trattando dei nomi

(1) Cochin, op. cit., pag. 217.

Digitized by Google

di località), nulla immutò alle disposizioni legislative in vigore relativamente ai marchi di fabbrica propriamente detti.

Questa materia continuò adunque ad essere regolata dalla legge del germinale anno XI, dal decreto 11 giugno 1809, dagli articoli 142-143 del Codice penale, e dai vari decreti speciali relativi a certe mercanzie (1).

Il difetto di armonia fra queste differenti leggi, le contraddizioni che in esse si riscontravano, soprattutto sul punto della giurisdizione e della pena, le lacune che nella pratica lasciavano quelle leggi, facevano sentire il bisogno di unificare la legislazione e coordinarla ai principii del diritto comune, ed adattarla soprattutto ai bisogni ed ai progressi del commercio e dell'industria.

Fu nel 1841 che i Consigli Generali e le Camere di commercio e delle manifatture prepararono un progetto di legge che fu approvato dal Consiglio di Stato nel 1845 e nel 1846 dalla Camera dei Pari. Questo progetto veniva presentato finalmente alla Camera dei deputati nel 1847. Ma la rivoluzione, che scoppiò nel febbraio di quell'anno,

---

(1) Ricordiamo, per completare la trattazione, che esistevano altre disposizioni legislative relative ai marchi, ma dettate unicamente nell'interesse della dogana o per iscopo di polizia o fiscale.

Così l'art. 59 della legge 28 aprile 1816 obbligava i fabbricanti di cotoni filati e di tessuti di cotone e di lana ad apporre sui loro prodotti una marca ed un numero di fabbricazione, per distinguerli da consimili prodotti stranieri proibiti.

Le ordinanze dell'8 agosto 1816, 23 settembre 1818, 26 maggio 1819 e 3 aprile 1836 stabilivano le norme per l'esecuzione del citato art. 59.

La legge del 28 germinale anno IV e la legge del 21 ottobre 1817 prescrissero allo stampatore di indicare il suo nome e la sua dimora sui prodotti della sua industria.

L'ordinanza del 29 ottobre 1816 prescrive ai farmacisti d'apporre, sopra le sostanze velenose che vendono, un'etichetta portante il loro nome e il loro domicilio.

La legge del 19 brumaio anno VI ingiunge ai fabbricanti d'oggetti d'oro e d'argento d'imprimere sui loro prodotti un punzone portante un emblema speciale da essi adottato e la prima lettera del loro nome.

Il decreto 9 febbraio 1810 obbligò i fabbricanti di carte da giuoco a mettere sopra ogni mazzo una busta indicante il loro nome, dimora ed insegna.

Digitized by Google

ne impedì la discussione. La riforma fu riavviata nel 1850, ed un nuovo progetto fu presentato dal Governo ed adottato dal Consiglio di Stato nel luglio del 1851. Ma nuovi rivolgimenti politici ritardarono la discussione e la promulgazione della legge 23 giugno 1857. Questa è la legge attualmente in vigore in Francia.

L'articolo 22 di questa legge stabilì che le formalità da adempiersi per il deposito e per la pubblicità delle marche sarebbero state determinate da apposito regolamento. Questo fu pubblicato col decreto imperiale del 26 luglio 1868 (1).

8. In Italia la proprietà dei marchi non era nè riconosciuta, nè regolata da disposizioni legislative prima del 1854. Solamente il Codice penale Albertino, all'art. 406, prevedeva il delitto di contraffazione dei marchi e di altri segni distintivi apposti sopra mercanzie, animali, manifatture, o sopra opere dell'ingegno « *con approvazione del Governo* ». Nessun provvedimento legislativo determinava in qual modo e da chi si potesse domandare ed ottenere codesta *approvazione governativa*. La quale, del resto, era una specie di *sovrana concessione* a titolo di favore, lasciata all'arbitrio di chi comandava, e che del favoritismo del Principe aveva tutta la forma e la sostanza (2).

---

(1) *Propriété industrielle*, 1890, pag. 66 e 79. — Per le successive disposizioni legislative vedasi il *Recueil général de la législation et des traités concernants la propriété industrielle*, pubblicato a cura del « Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle », Berna 1896.

(2) Alcuni esempi chiariranno, meglio che qualunque dissertazione, l'indole di quelle concessioni di marchio, come favore sovrano già in uso in tempo remoto.

« Carlo Emanuele

« *Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme;*
« *Duca di Savoia, di Monferrato, ec. Principe di Piemonte, ec.*

« Sulle rappresentanze del Banchiere Bernardino Laugier a nome de' Socj nella fabbrica del sapone in questa Città sotto il titolo di S. Vincenzo, che, stante la buona riuscita della manipolazione d'esso sapone senza fuoco, sieno intenzionati li Socj di aumentarne la fabbricazione, e moltiplicarne i lavoratori per poterne anche smaltire a' Paesi esteri, ci

Digitized by Google

Questo stato di cose anormale ed ingiusto veniva appunto rilevato nella relazione sul progetto di legge presentato alla Camera il 5 maggio 1854 dal presidente del Consiglio, il conte Cavour: « L'articolo 406 del Codice penale prevede il delitto di contraffazione dei nomi, dei marchi ed altri segni distintivi apposti sopra mercanzie, animali, manifatture o sopra opere d'ingegno. Ma restringe il reato ai soli casi in cui il nome, marchio o segno contraffatto è usato con *approvazione del Governo*. Quanto poi al modo di chiedere e di ottenere quest'approvazione, nessun regolamento essendosi pubblicato, la facoltà di concederla non era mai, o rarissimamente usata dal Governo, sicchè l'articolo testè citato rimase, sinora, quasi interamente inapplicabile. Oltracciò il nome, il marchio, il segno distintivo che fa conoscere al pubblico da quale individuo o da quale stabilimento proviene un prodotto

---

siamo compiaciuti di benignamente accogliere le supplicazioni di tale Società; epperò per le presenti di nostra certa scienza, Regia autorità, e avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo accordato, e accordiamo, senza pagamento di finanza, al suddetto Banchiere Laugier, e sua Società il privilegio privativo della fabbrica del sapone senza fuoco pendente il corso d'anni venti ora prossimi, con ciò che debbano rimettersi le mostre alla Segretaria del Consiglio del Commercio, e a quella del Consolato, nella quale dovrà la Società passare sottomessione in aggiunta alla precedente relativa alle Patenti de' 28. settembre 1756. accordate al fu Avvocato Grosso di sempre fabbricare il sapone, e smaltirlo della qualità delle mostre; proibendo ad ogni altro d'introdurre, pendente il detto termine, alcuna nuova fabbrica di sapone senza fuoco sotto pena di scuti cento, e della perdita de' saponi, come altresì d'introdurre da fuori Stato il sapone formato senza fuoco, sotto pena della perdita della quantità introdotta, e di scuti venti; con ciò però, che resti a carico della Società di provare, che il sapone introdotto sia lavorato senza fuoco, e provenuto dopo la presente concessione; quanto poi all'introduzione da fuori Stato dell'olio, e soda, o sia barilia per servizio della fabbrica, vogliamo, che subito giunti questi generi nella Dogana di Torino, in cui dovranno disduganarsi, siano riconosciuti, e rimessi alla Società, la quale, ove cessasse di lavorare, o di avere sufficientemente provvisto di saponi il suo magazzino per servizio del pubblico duranti mesi sei, s'intenderà decaduta dal presente privilegio; e per accertare l'adempimento di esse obbligazioni li detti Consiglio, e Consolato faranno di tempo in tempo procedere alle visite, che stimeranno opportune. Mandiamo le presenti spedirsi senza pagamento di emolumento,

Digitized by Google

è tanto naturalmente proprio di chi l'adopera, quanto è l'abilità, l'illibatezza ed il credito di quell'individuo o di quello stabilimento che per esso è contraddistinto dagli altri. Siccome adunque il Governo non può nè concedere, nè togliere ai privati il merito e la rinomanza industriale o commerciale, così non deve essere abbandonato al suo arbitrio il permettere od il vietare l'uso dei nomi, dei marchi, dei segni convenzionali di cui è parola » (1).

Fu nel mese di maggio del 1854 che il ministro Cavour, presidente del Consiglio, presentava alla Camera dei deputati il progetto di legge « *intorno ai marchi e segni distintivi in fatto d'industria e commercio* ». Questo progetto venne in discussione alla Camera dei deputati nella tornata del 2 febbraio 1855 e fu approvato. Al 12 stesso mese veniva presentato al Senato con relazione dell'Elena e discusso ed approvato al 5 marzo successivo (2). Fu questa la legge del 1855.

---

e diritti di Quos, e Albergo, colla deroga alli §§ 2., e 14. cap. 2. tit. 1. della Tariffa, e registrarsi dalli detti Consiglio, e Consolato, *dovendo questo prescrivere la marca per i saponi della medesima fabbrica*, siccome anche di provvedere per la moderazione del suo prezzo; che tal'è nostra mente. Dat'in Torino il primo del mese di febbraio, l'anno del Signore mille settecento settant'uno, e del nostro Regno il quarantesimo secondo. — C. Emanuele ».

Nel 1776 Giovanni Vittorio Brodel ed Antonio Hannong presentavano una *supplica* al Re Vittorio Amedeo perchè « volesse degnarsi di accordare a' supplicanti, pel corso di anni venti, il privilegio della fabbrica di porcellana già di proprietà della Società di Vische » e si soggiunge nella supplica che « s'imprimerà per marca a tutti i pezzi di detta porcellana, quella che piacerà alla M. V. di determinare, quale sarà applicata sulla materia stessa, e che sia proibito a chiunque di contraffarla sotto quelle pene che piacerà alla M. V. di stabilire ». Con RR. Patenti 24 settembre 1776 veniva accordato il supplicato privilegio, dicendosi: « S. M. vuole che a tutti i pezzi si apponga la lettera V, ed « una ✠ di colore turchino con un numero per distinguere le diverse « qualità dei pezzi suddetti, e ciò per comodo non meno della manifat- « tura che del pubblico, il quale potrà, così, commettere la formazione « dei pezzi che desidera ».

(1) Relazione del deputato Michelini (*Atti del Parlamento subalpino*, sessione del 1853-54, Documenti, vol. II, pag. 1484).

(2) *Atti parlamentari* (ristampa), 1854-55, pag. 1493 e 1494.

Digitized by Google

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio (Torelli) presentava al 12 gennaio 1865 un nuovo progetto di legge (1), il quale però non fu votato.

Nel 1867 (2) il ministro De Blasiis sottoponeva alla discussione della Camera dei deputati un progetto di legge comprendente le disposizioni relative sia ai *marchi* che ai *disegni* e *modelli* di fabbrica. Questo disegno di legge fu scisso in due dalla Commissione Parlamentare che lo esaminava e così venne diviso in due leggi diverse, la prima delle quali riflette i marchi e segni distintivi di prodotti industriali, la seconda i disegni o modelli di fabbrica.

Lo stesso progetto, approvato dalla Camera e dal Senato (3), diventò la legge 30 agosto 1868, n. 4577, che è attualmente in vigore (4).

Con regio decreto 7 febbraio 1869, n. 4860, fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, che è attualmente in vigore (5).

9. Nei rapporti internazionali la legislazione, dapprima limitata a clausole di reciproca tutela inserite nei Trattati e Convenzioni fra Stato e Stato per regolare i rapporti commerciali, subì notevoli modificazioni e perfezionamenti, soprattutto per effetto della « Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale » conchiusa a Parigi nel 1883.

Non ha mestieri di dimostrazione il fatto che il marchio di fabbrica ha un carattere essenzialmente *internazionale*. La sempre crescente frequenza degli scambi e dei traffici fra Stato e Stato, la facilità sempre progrediente

---

(1) Relatore Brunetti S.

(2) Relatore Panattoni, tornata del 1° e 22 a 25 giugno.

(3) Tornate 1° luglio, 18 agosto 1867, relatore Lanzieli.

(4) La legge stessa venne estesa alla provincia di Roma con R. Decreto 13 novembre 1870.

(5) Nel 1889 il ministro delle finanze Grimaldi presentava un progetto per « modificazioni alle leggi sulle privative industriali e sui marchi e segni di fabbrica ». Ma dopo la prima lettura (19 a 27 febbraio) il progetto veniva ritirato al 18 marzo.

Digitized by Google

delle comunicazioni, le influenze capricciose o necessarie della moda o delle comodità della vita o dei bisogni dell'industria fanno sì che la massima parte dei prodotti tendono ad assumere un carattere cosmopolita. D'onde la necessità che le differenti legislazioni si avvicinino, si concordino, in attesa del giorno, non certamente prossimo, in cui il progetto di una legislazione unica, universale, che stringa in un sol patto le nazioni civili, diventi realtà di fatto.

Intanto, e sotto il prepotente impulso di necessità momentanee e quotidiane, l'interesse comune a tutti gli Stati di provvedere alla tutela del proprio commercio e delle proprie industrie ha reso possibile un accordo, per così dire, *di massima*, in quelle parti in cui il diritto pubblico interno di tutti gli Stati trovavasi ugualmente a disagio nella ristretta sfera dei suoi confini.

Già nel Congresso tenutosi a Vienna nel 1873, in occasione dell'Esposizione, erasi proclamata la necessità d'un accordo internazionale per quanto riguarda la tutela della proprietà industriale. Fu platonico voto sì, ma fu voce lanciata alla civiltà, e che non rimase inascoltata.

Allorquando, nel 1878, si radunò a Parigi un nuovo Congresso, e la Germania, la Spagna, l'Ungheria, la Russia, la Svizzera, la Svezia e Norvegia, ed il Lussemburgo vi erano ufficialmente rappresentati, il voto emesso dal Congresso di Vienna ebbe un principio di attuazione colla nomina di una Commissione permanente, a cui fu dato incarico di provvedere al raggiungimento dello scopo, che il presidente del Congresso (1) riassumeva, dicendo: « La pro-« priété industrielle ne sera vraiment protégée que quand « elle trouvera partout des règles simples, uniformes, pré-« cises formant entre les États une sorte de régime con-« ventionnel, une sorte d'assurance mutuelle contre le « plagiat et la contrefaçon ».

La Commissione, così nominata, preparò un progetto di trattato internazionale, che, nel 1879, venne trasmesso dalla Francia alle altre Potenze, con invito ad una Con-

(1) Il ministro d'agricoltura e commercio Teisserenc de Bort.

Digitized by Google

ferenza, per preparare il testo d'un Trattato di « Unione per la protezione della proprietà industriale ».

La Conferenza ebbe luogo a Parigi nel novembre 1880, sotto la presidenza del senatore Bozérian e coll'intervento dei delegati di diciassette Stati. Un nuovo progetto di Trattato fu redatto e trasmesso ai vari Stati.

Al 6 marzo 1883 si radunarono a Parigi i delegati di diciannove Stati e fu stipulata poi la *Convenzione internazionale del* 20 *marzo* 1883, alla quale aderirono immediatamente undici Stati, cioè: la Francia, l'Italia, il Brasile, il Belgio, il Guatemala, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Salvador, la Spagna, la Svizzera, la Serbia.

Venne così fissato il caposaldo per la desiderata, futura unificazione delle legislazioni sulla proprietà industriale. « Nous écrivons (diceva il Bozérian) la préface d'un livre qui va s'ouvrir, et qui ne sera fermé, peut-être, que dans de longues années ». E quindi, all'articolo 14 della Convenzione, fu stabilito che « la medesima sarebbe sotto-« posta a revisioni periodiche, per introdurvi i migliora-« menti atti a perfezionare il sistema dell'Unione. A tale « scopo avranno luogo successivamente delle conferenze, « in uno degli Stati contraenti, fra i delegati degli Stati « medesimi ».

La prima Conferenza fu immediatamente fissata a Roma per il 1885. Essa ebbe luogo infatti, ma senza alcun pratico risultato, perchè la Francia si rifiutò di ratificarne le deliberazioni. Prova questa delle enormi difficoltà che l'unificazione delle legislazioni incontra fatalmente nel sentimento che, come gli individui, così gli Stati sentono predominante, del proprio interesse.

La seconda Conferenza si tenne a Madrid, ed allo scopo di evitare che ancor questa rimanesse sterile di risultato pratico per l'eventuale rifiuto di qualche Stato ad accettare taluna delle risoluzioni che fossero per prendersi, « l'Ufficio internazionale di Berna » propose, e la Conferenza approvò, il sistema delle « *Unioni ristrette* ». Si divisero, cioè, e si tennero indipendenti le diverse modificazioni che alle diverse parti della Convenzione originaria venivano deliberate dalla Conferenza, lasciando libero a

Digitized by Google

ciascheduno Stato di accettarne quella, o quelle, che gli parevano convenienti, respingendo le altre. Fu insomma adottato il principio della « disunione nell'Unione », derogando a quel carattere fondamentale che ne aveva inspirato la istituzione.

Nel 1899 una nuova Conferenza fu tenuta a Bruxelles. Ma là ancora le difficoltà di accordo si fecero sentire, e nessuna deliberazione fu presa. Fu invece indetta una nuova Conferenza o, per dir meglio, una seconda convocazione per l'anno 1900.

Delle disposizioni che nella Convenzione 20 marzo 1883 si contengono a riguardo dei marchi di fabbrica, avremo occasione di trattare nel corso di quest'opera, man mano che se ne presenterà l'opportunità (1).

Dobbiamo però accennare ad una provvida istituzione che dalla Convenzione internazionale 20 marzo 1883 ebbe origine, e che colla sua opera costante, imparziale e sapiente ha reso possibile che l'Unione costituitasi nel 1883 avesse la necessaria vitalità, e producesse quei vantaggi, sia pure limitati, che, per intanto, era possibile ottenere fra il cozzare dei differenti, e talvolta opposti, interessi dei singoli Stati unionisti.

Vogliamo dire dell'*Ufficio Internazionale dell'Unione per la protezione della proprietà industriale*, che coll'articolo 13 della Convenzione predetta venne istituito a Berna.

Scopo di codest'Ufficio è quello di accentrare il servizio dell'Unione, di « incarnare (secondo l'espressione del delegato del Brasile, De Villeneuve) l'idea dell'Unione ed essere il legame vivente fra i diversi Stati costituenti l'Unione ». Posto sotto l'autorità e la sorveglianza del Consiglio Federale Svizzero, l'Ufficio di Berna ha una missione attiva, permanente, che veniva così riassunta nel *Programma* che l'Ufficio stesso pubblicava nel 1885: « Si nous entrevoyons dans l'avenir la formation d'un droit international complet sur la propriété intellectuelle, nous ne pouvons oublier que, pour le présent, de nom-

(1) V. il testo della Convenzione in Appendice.

Digitized by Google

breux obstacles s'opposent encore à l'uniformité désirable. La propriété industrielle, en particulier, repose, dans les différents pays, sur des principes si divers, qu'on n'aurait pu unifier de prime saut, dans la Convention du 20 mars 1883, la législation sur la matière, sans bouleverser les notions juridiques et amener une incertitude fâcheuse dans les pays qui auraient dû faire le sacrifice de leurs lois. Il a fallu tenir compte de cet état de choses. Mais l'uniformité des principes n'en reste pas moins l'idéal vers lequel nous devons tendre: l'Union a été constituée dans ce but, et les États contractants l'ont proclamé nettement en prévoyant, à l'article 14 de la Convention, que celle-ci pourra être soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

« C'est à cette œuvre que le Bureau international consacrera ses efforts..... Pour pouvoir tirer de la Convention tous les avantages qu'elle est appelée à leur procurer, les intéressés doivent avant tout connaître les dispositions légales si diverses au bénéfice desquelles il se trouvent, ainsi que les conditions qu'il ont à remplir pour en jouir dans chaque pays. Recueillir ces renseignements, et les faire parvenir aux Administrations et au public en général, telle est en première ligne la tâche qui nous est assignée par le protocole de clôture de la Convention en ces termes: « Le Bureau international « centralisera les renseignements de toute nature relatifs « à la protection de la propriété industrielle et les réunira « en une statistique générale, qui sera distribuée à toutes « les Administrations. Il procédera aux études d'utilité « publique intéressant l'Union, et rédigera, à l'aide des « documents qui seront mis à sa disposition par les di- « verses Administrations, une feuille périodique, en « langue française, sur les questions concernant l'objet de « l'Union » (1).

---

(1) Questo periodico è *La Propriété industrielle, organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle*, Berna.

Digitized by Google

E poichè non vi è istituzione, per quanto buona ed utile, che non ritragga la sua principal forza di benefica attività dagli uomini che la dirigono, è doveroso il ricordare come la grandissima importanza e l'influenza poderosa che ha acquistato ed oggidì esercita l'Ufficio di Berna, e senza la quale gli elementi di disaggregazione che fermentano in questo istituto internazionale non gli consentirebbero lunga vita, è pienamente giustificata dall'indirizzo che gli venne dato dal suo direttore, Enrico Morel, il quale in così difficile e gravissima carica, e per carattere e per operosità e per dottrina, nonchè per l'abile scelta dei suoi valorosi collaboratori, ha saputo rendere l'Ufficio di Berna pienamente rispondente alla faticosa quanto delicata missione che al medesimo è stata affidata colla precitata Convenzione.

10. Al 1° gennaio 1903 facevano parte dell'Unione i seguenti Stati:

Belgio;
Brasile;
Danimarca colle isole Féroé;
Francia con l'Algeria e colle sue colonie;
Giappone;
Gran Brettagna con la Nuova Zelanda ed il Queensland;
Italia;
Norvegia;
Paesi Bassi colle Indie neerlandesi, Surinam e Curaçao;
Portogallo colle isole Azzorre e Madera;
Repubblica Dominicana;
Serbia;
Spagna;
Stati Uniti dell'America del Nord;
Svezia;
Svizzera;
Tunisia.

All'Unione aderirono poi la Germania a partire dal 1° maggio 1903 ed il Messico dal 7 agosto.

Digitized by Google

11. La Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 fu approvata in Italia colla legge 7 luglio 1884 (1). Per accentrare il funzionamento amministrativo a Roma si emanarono due decreti, alli 9 settembre e 23 ottobre 1884. Con questi decreti il servizio delle *Privative industriali* (che con decreto 16 novembre 1869 era stato affidato al R. Museo Industriale Italiano in Torino) venne trasferito al Ministero di agricoltura, industria e commercio col titolo di *Ufficio speciale della proprietà industriale* e furono dettate le norme e le attribuzioni dell'Ufficio suddetto (2).

12. Con legge 19 novembre 1894 (3) veniva approvata la Convenzione per la *registrazione internazionale dei marchi di fabbrica* deliberata nella Conferenza di Madrid (4).

Come, a suo tempo, diremo più diffusamente, il marchio di fabbrica, perchè possa godere di sicuro la protezione della legge, è opportuno che sia registrato presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio. E così negli altri singoli Stati il proprietario del marchio deve operare altrettante registrazioni.

Col protocollo di Madrid si propose e fu approvata dagli Stati unionisti la semplificazione di tutte queste formalità da eseguirsi nei vari Stati, sostituendovi una *unica registrazione* del marchio da farsi presso l'Ufficio internazionale di Berna. Del modo di operare questa registrazione tratteremo poi (5).

Successivamente con R. Decreto 10 febbraio 1895 fu approvato il *Regolamento concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio* (6).

---

(1) N. 2473, 3ª serie. Fu discussa alla Camera dei deputati nelle tornate del 4, 6 e 9 giugno, ed al Senato in quelle del 1° e 7 luglio, relatori Indelli e Sacchi (V. in Appendice il testo di questa legge).

(2) *Propr. ind.*, 1885, pag. 6.

(3) N. 578.

(4) Vedi in Appendice il testo della legge e dei protocolli della Conferenza di Madrid.

(5) Colla precitata legge venne pure approvato il Protocollo di Madrid concernente la *dotazione dell'Ufficio internazionale*.

(6) Vedi in Appendice il testo.

Digitized by Google

13. Nel 1892 l'Italia stipulava colla Germania una speciale Convenzione per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica.

Convenzione che, come vedremo a suo tempo, era, nei rapporti fra i due Stati e nelle sue linee generali, la riproduzione della Convenzione internazionale del 1883.

14. Adunque, la legislazione italiana in materia di privative è oggidì compresa in tre parti. Abbiamo, cioè, per quanto riguarda i marchi, la legge 30 agosto 1868 pei cittadini italiani, e per tutti gli stranieri anche non appartenenti ad uno degli Stati che fanno parte dell'Unione costituitasi colla Convenzione 13 marzo 1883, e che hanno diritto di registrare in Italia i loro marchi di fabbrica, in forza del principio generale sancito dall'articolo 3 del Codice civile, semprechè la forma del marchio risponda ai requisiti voluti dalla legge nostra (1).

Abbiamo, in secondo luogo, la legge nostra completata dalla Convenzione di Parigi 18 marzo 1883 sopra accennata, per gli stranieri che sono sudditi di uno degli Stati unionisti. Finalmente abbiamo la legge italiana in relazione colla Convenzione italo-germanica per i sudditi tedeschi.

Basta accennare questo fatto per rilevare la strana ed illogica situazione in cui si trova il diritto internazionale di marchio, in contraddizione al principio cardinale dell'immutabilità dei diritti di qualunque genere. « L'uomo (scrive il Romagnosi) può prestare l'occasione di fatto, per cui il diritto può nascere: ma non può a piacer suo *creare i diritti*, cioè far sì che, posti certi rapporti di fatto, eglino esistano o non esistano a proprio talento. Il diritto è

(1) Anzi la stessa legge italiana contiene all'art. 4 una disposizione eccezionale di favore per gli stranieri, che permette loro di *importare* in Italia il marchio originariamente assunto all'estero, quand'anche non risponda ai requisiti tassativamente prescritti dall'art. 1 della legge sui marchi nazionali. Per cui la legge italiana è fra quelle che meno si risentono delle stipulazioni internazionali, deroganti alla legge nazionale dei singoli Stati unionisti.

Digitized by Google

essenzialmente relativo alla giustizia ed al dovere, e per conseguenza contrae la medesima qualità di immutabile e necessario. Voi potete descrivere varie figure od ammassare vari corpi, ma non mai creare a vostro capriccio i rapporti geometrici e fare, per esempio, che i rapporti di un quadrato siano quelli di un circolo, quelli di un cubo sieno quelli di un globo ». E così ripugna all'ordine naturale dei fatti il supporre che il diritto di marchio competente al commerciante possa essere diversamente apprezzato e regolato secondochè colui che lo possiede sia italiano, o francese, o tedesco, od americano.

Vero è che l'Unione creata colla Convenzione di Parigi del 1883 tende ad unificare le legislazioni dei diversi Stati. Ma il raggiungimento di questo ideale è lontano assai, e va facendosi evidentemente più difficile man mano che le successive deliberazioni delle *Conferenze* internazionali tendono ad intaccare più profondamente il sistema legislativo di ciascheduno degli Stati unionisti.

Nel momento attuale possiamo intanto affermare che lo straniero, proprietario di un marchio, può ben dire dell'Italia: *Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet*, giacchè trova una facilità e larghezza di protezione che certamente non trovano i marchi italiani all'estero. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza italiana, in questi ultimi anni soprattutto, non ha punto cercato di restringere, nella loro applicazione, quei principii di larga protezione che il legislatore ha posti come base del diritto pubblico italiano. Per modo che non è raro il caso (e nel corso di codesta trattazione avremo campo di dimostrarlo) che le regole fissate dalla Convenzione internazionale si trovino già applicate in Italia non solamente per effetto della legge italiana, ma eziandio per l'interpretazione che alla legge stessa ha data la giurisprudenza nostra in conformità ai principii di libertà e di universalità del marchio a cui si è essenzialmente inspirato il legislatore italiano.

E noi, ben lungi dal dolercene, dobbiamo gloriarcene come prova manifesta dello spirito di modernità e d'indipendenza della magistratura nostra da quei puntigli di

Digitized by Google

gretto patriottismo da cui si lasciano talvolta trascinare le decisioni straniere, malgrado, e persino in contrasto colla Convenzione generale, nonchè della costante osservanza che la nostra giurisprudenza tributa all'idea fondamentale e generosa di fratellanza umana, da cui mosse il legislatore.

CAPO II.

Natura del diritto di Marchio.

SOMMARIO: **15.** Natura morale del marchio. Relazione della legge del 1855. — **16.** Natura giuridica del marchio. Se costituisca un diritto di proprietà. Dichiarazioni della legge francese. — **17.** Nel concetto della legge italiana il marchio dà vita ad un diritto di proprietà. La disposizione dell'art. 3 della legge conferma questo carattere. — **18.** Chiarimento dell'art. 3 (*in nota*). — **19.** Giurisprudenza relativa alla natura del diritto di marchio. Il Codice penale conferma il carattere di diritto di proprietà. — **20.** Opinione di coloro che negano questo carattere. Argomenti addotti dal Braun. Confutazione di questi argomenti. Necessità di estendere le regole fondamentali e teoriche del diritto ai fenomeni progressivi della vita sociale. — **21.** Evoluzione della giurisprudenza in questo senso. — **22.** Esame della teoria del diritto *individuale* professata dal Kohler. Confutazione. — **23.** Importanza relativa di codeste questioni.

15. Nell'odierno sviluppo dei commerci e delle industrie, soprattutto nei rapporti internazionali, l'uso dei marchi o segni distintivi di fabbrica è così frequente ed universalmente adottato, che faremmo opera meramente accademica se ci accingessimo a dimostrare l'*utilità* pratica, anzi la *necessità commerciale*, di tali marchi o segni distintivi.

Cotesta utilità e necessità di contraddistinguere la mercanzia di un commerciante da quella degli altri concorrenti, spiega la natura *morale* del marchio, alla quale si sono inspirate le legislazioni moderne prima ancora che se ne definisse la natura *giuridica*.

« Per esercitare un'arte, una professione in modo vantaggioso [diceva il relatore della prima legge italiana (1)]

(1) *Atti del Parlamento subalpino*, sessione del 1853-54, vol. II, Documenti, pag. 1490.

Digitized by Google

non basta averne acquistata la capacità; è necessaria inoltre la confidenza di una parte più o meno considerevole del pubblico.

« Ora, per ottenere questa confidenza, richiedonsi sovente maggior tempo, sacrifici maggiori di quelli che sono stati necessari per acquistare sufficiente abilità. Non raramente accade che persone, dotate di probità e di merito incontestabili, hanno esauriti i loro mezzi prima di essere pervenute a farsi conoscere. Chi, per lo contrario, dall'esercizio della sua arte o della sua professione, ritrae profitti alquanto ragguardevoli, quasi sempre li ha acquistati con grandi spese.

« Questa specie di proprietà non formasi dunque, appunto come tutte le altre, se non col dare ad un nome o ad un segno, che per sè stesso è privo d'importanza, un valore più o meno considerevole. Questo valore, essendo il frutto di lavori e spese, una volta formato, deve essere, per colui che ne è l'autore, una proprietà non meno incontestabile di qualunque altro oggetto materiale di cui egli abbia creata l'utilità. Se si ammette che ognuno è padrone di sè stesso, del suo nome, di tutti i valori ai quali ha dato un'esistenza, bisogna pure ammettere che ognuno è padrone della sua riputazione e dei vantaggi che questa può procurargli. La riputazione, quando è acquistata con mezzi legittimi, come sono l'ingegno, la probità od altre qualità individuali, è la più incontestabile e la più sacra delle proprietà, inquantochè è la conseguenza della facoltà che spetta ad ognuno di disporre di sè nel modo che giudica più vantaggioso, purchè rispetti negli altri la stessa libertà.

« Accade spesso che la riputazione seguiti, non il nome di una persona, ma bensì un'intrapresa. Così una casa di commercio, quando è bene avviata, si trasmette dall'uno all'altro senza perdere nessuno dei suoi vantaggi, perchè colui che la riceve, procura di conservare gli usi, le condizioni e gli impiegati che ne hanno fatta la prosperità; di trarre le mercanzie dalle stesse fabbriche, di contentarsi degli stessi benefizi, di adoperare nei suoi contratti la stessa buona fede, la stessa probità.

Digitized by Google

« Dal momento in cui un istituto d'industria e commercio è formato, sino a quello in cui è bene conosciuto, trascorre un tempo più o meno lungo, durante il quale bisogna pagare le pigioni, i commessi, gli operai e fare tutte le spese come se già fosse bene avviato. Bisogna inoltre sopportare perdite per le mercanzie che rimangono invendute o che si vendono lentissimamente. Accade alcune volte che, malgrado tutti questi sacrifici, non si perviene a mettere in piedi lo stabilimento; abbandonasi allora l'impresa e tutte le spese sono irrevocabilmente perdute.

« Quando, per lo contrario, l'impresa è stata coronata da un esito felice, allora è nato un *valore* il quale è indipendente da quello delle mercanzie, delle macchine, degli strumenti, degli oggetti appartenenti allo stabilimento. Questo valore non è aderente ad un determinato oggetto materiale, nè può trasmettersi come un mobile da uno ad altro. Elementi ne sono: la confidenza ispirata, le abitudini contratte dagli avventori, la rinomanza creata. Non puossi dubitare che l'*avviamento* abbia un valore, se si considera che trovansi persone disposte a comprarlo; e non puossi nemmeno dubitare che questo avviamento sia la proprietà di colui che lo ha creato con cure e spese.

« Quindi presso quasi tutte le nazioni le leggi procuravano di guarentire i vantaggi della rinomanza acquistata nell'industria e nel commercio, decretando pene contro chi si serve di marchi o segni distintivi di cui altri sarebbe in possesso ».

Nella pratica commerciale, osservava opportunamente la Corte di Genova (1), la marca si *identifica* col prodotto per modo che la sua esistenza o meno, sul prodotto stesso o sui recipienti in cui è contenuto, può perfino essere condizione della validità, o meno, del contratto medesimo, dal momento che « gli è a questo contrassegno che fanno capo i consumatori, specialmente quando trattisi

(1) Sentenza 30 aprile 1878 in causa Roncallo c. Dufour e Bruzzo (Caveri, *Giurispr. comm. ital.*, vol. II, 1878, parte 2ª, pag. 32).

Digitized by Google

di generi la cui bontà e qualità non si possa discernere a prima vista ».

16. Se sul carattere *morale* del marchio, avuto riguardo agli scopi a cui serve, non vi è, nè esser vi può, dissenso nella dottrina e nella giurisprudenza, grave invece è esso allorquando trattasi di definire la natura *giuridica* del marchio.

È desso un diritto di proprietà?

In Francia il decreto del 23 nevoso (anno IX), che fu il primo atto legislativo sui marchi di fabbrica dopo l'abolizione delle corporazioni, lo dichiarava senza reticenze. E i due *rapporti* che precedettero quel decreto affermavano recisamente (1) che « le marche costituiscono una proprietà e che la violazione di questa proprietà è un furto ».

Il decreto del 5 settembre 1810 all'articolo 6 dichiarava che « tout particulier qui voudra s'assurer la *propriété* de sa marque est tenu de verser une somme de six francs..... ». L'articolo 8 disponeva che « la saisie des ouvrages, dont la marque aurait été contrefaite, aura lieu sur la simple réquisition du *propriétaire* de cette marque ».

I successivi provvedimenti legislativi mantennero al diritto di marchio questo carattere di vero diritto di proprietà. E la legge del 23 giugno 1857, che è quella attualmente in vigore, nel suo *Titolo I* tratta: *Del diritto di proprietà dei marchi.*

Questo concetto, come fa rilevare il Couhin (2), si trova riaffermato in modo più reciso ancora dalle parole del relatore della legge francese: « La marque est le signe de la personnalité du fabricant, du commerçant, imprimée à leurs produits; elle constitue donc une *véritable propriété* que proclame l'intitulé même de ce titre et qui est le premier mot de la loi ».

---

(1) Couhin, *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, vol. I, pag. 205 e seguenti.

(2) Op. cit., vol. I, pag. XLVIII.

Digitized by Google

L'articolo 2 della legge francese ripete che « nul ne pourra revendiquer la *propriété exclusive* d'une marque s'il n'a déposé au greffe du tribunal de commerce de son domicile: 1°... 2°... ».

La legge belga non accenna in modo esplicito al diritto di *proprietà* della marca. Ma non vi è dubbio che, nel concetto del legislatore, questo sia stato il carattere che al diritto stesso venne attribuito. Infatti nella relazione della legge è detto: « Le principe de la *propriété* des marques de fabrique et de commerce est dans la nature même des choses. C'est la conséquence directe du droit de propriété existant sur des objets que l'on façonne ou que l'on vend. À ce point de vue, il est vrai de dire que le droit d'apposer son nom, son signe, sa marque distinctive sur les produits de son travail est la conséquence nécessaire du droit de travailler ».

17. Nel concetto della legge italiana è fuori di dubbio che il legislatore abbia considerato il diritto di marchio come diritto di *proprietà*.

Già nella relazione che accompagnava il progetto di legge presentato dal ministro Cavour era detto che: « Il nome, il marchio, il segno distintivo che fa conoscere al pubblico da quale individuo, da quale stabilimento proviene un prodotto, è tanto naturalmente *proprio* di chi l'adopera, quanto è l'abilità, l'illibatezza, ed il credito di quell'individuo o di quello stabilimento che, per esso, è contraddistinto dagli altri » (1).

La legge 30 agosto 1868 all'articolo 1 guarentisce l'*uso esclusivo* del marchio, senza alcuna parola che riproduca il concetto di un diritto di *proprietà*. Ma all'articolo 11 dichiara di competenza dei tribunali civili le azioni riguardanti la *proprietà* dei marchi.

La relazione sul progetto di legge del 1868 presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 1° giugno 1866 non fu meno esplicita in quest'affermazione del carattere

(1) *Atti del Parlamento subalpino*, sessione 1853-54, vol. II, Documenti, pag. 1484.

Digitized by Google

di proprietà del marchio. « Il segno distintivo (ivi è detto) per i prodotti dell'industria, per le mercanzie del proprio commercio, e per gli animali della propria razza, è il vero nome della proprietà. Il diritto alla *invenzione* impedisce ad altri di riprodurre la cosa, la macchina, lo strumento, il processo chimico. Il diritto, invece, al segno distintivo impedisce di riprodurre il nome, ancorchè colui, a cui si impedisce, produca e fabbrichi specie *identiche* o cose *migliori*. La proprietà dunque assoluta e perpetua del marchio o segno distintivo è incontrastabile; essa è complemento necessario della proprietà ».

L'affermazione pratica poi di questo diritto di proprietà si trova affermata in modo eminentemente caratteristico nell'articolo 3 della legge, il quale dispone che « il *commerciante* non può sopprimere il marchio o « segno distintivo del *produttore* delle sue mercanzie « senza espresso consentimento di lui. Può bensì ag- « giungere separatamente il proprio marchio od il segno « distintivo del suo commercio ».

18. (1).

19. La giurisprudenza, costretta secondo i casi, o per opportunità di dimostrazione, o per necessità di

(1) Poichè questo articolo 3 non troverà migliore e più adatto posto durante la restante trattazione di questa prima parte, ne diremo qui.

Esso contempla il caso in cui il commerciante *rivenditore* acquisti le merci dal produttore, senza che le medesime siano state specialmente da lui ordinate per conto proprio. Accade, invece, talvolta che un commerciante, non avendo anche stabilimento proprio per la *fabbricazione*, faccia fabbricare *per commissione* il prodotto o la merce per rivenderla come di sua fabbricazione. In tal caso viene da sè, che il commerciante ha diritto di apporvi il proprio marchio, e non il produttore il suo.

Questa disposizione dell'articolo 3 fu vivamente, e con argomenti che certamente non avevano grande valore, combattuta nella discussione alla Camera dei deputati, dal Martelli-Bolognini, e non meno vivamente sostenuta dal ministro e dal relatore.

Riportiamo quella discussione, la quale, meglio di qualsiasi commento, farà comprendere il carattere di questa disposizione della legge:

Digitized by Google

definizione, a precisare l'indole giuridica di questo diritto, lo ha variamente caratterizzato, allontanandosi qualche volta dal concetto del legislatore.

« **Martelli-Bolognini**. Relativamente a questo articolo io rimasi della minoranza della Commissione.

« L'articolo sanziona il principio, che il commerciante non possa sopprimere il marchio del produttore della mercanzia che egli mette in vendita. Ora, io domando: il marchio perchè si pone in generale in commercio?

« Perchè, quando i consumatori hanno già riconosciuto che una data mercanzia contraddistinta in commercio da quel dato marchio è buona, corrono in cerca di codesta a preferenza delle altre.

« Questo è il principio fondamentale su cui si basa la distinzione di marchi e segni distintivi. Quindi io dico: se questa è la vera definizione dello scopo fondamentale del marchio, perchè il commerciante non può sopprimere il marchio del suo produttore? Questi, cosa vuole garantirsi? Che altri non ponga in vendita delle mercanzie sotto il suo nome, le quali vengano a discreditare la sua fabbrica: ecco perchè, difatti, in questa legge si sanzionano delle pene a chi falsifica questo marchio, allo scopo di fare passare come provenienti da una fabbrica accreditata delle mercanzie di peggiore qualità.

« Ora però, quando il produttore ha venduto la sua mercanzia e questa è stata effettivamente pagata, qual diritto ha egli d'impedire a un individuo di sopprimere il marchio? O la mercanzia proviene da una fabbrica più accreditata di quello che non sia il commerciante che la pone in vendita, ed allora questi non sarà tanto gonzo da togliere il marchio della fabbrica e porla in vendita come roba sua, inquantochè sa che quella fabbrica, godendo maggiore credito di lui, certamente gliene agevolerà lo spaccio; o, all'inverso, quella mercanzia viene da una fabbrica di credito inferiore a quello del commerciante; in tal caso, quando egli pone in commercio il proprio marchio, assume esso la responsabilità di codesta mercanzia; e se avverrà che dia in seguito delle mercanzie di cattiva qualità con un marchio proprio, naturalmente esso sarà abbandonato, non troverà più acquirenti, e su lui, per conseguenza, verrà a ricadere tutto il danno.

« Quindi io non comprendo il perchè si voglia sanzionare il principio di non potersi sopprimere il marchio senza andare a trovare il produttore. La qualità della legge è tale che prende il carattere, dirò così, d'internazionale. Rammentiamoci che noi riconosciamo i marchi di paesi coi quali abbiamo reciprocanza pei trattati commerciali; quindi molte volte può avvenire che il proprietario del marchio abiti molto lontano dallo Stato, ed in tal caso io non so vedere perchè si debba andare ad ottenerne il permesso.

« Vengo ad un esempio nell'atto pratico. Supponiamo che si abbiano dei liquori che generalmente si vendono in piccolissime dosi. Or bene,

Digitized by Google

Le Corti di Torino (1), di Firenze (2), di Milano (3), di Venezia (4) sono concordi nel ritenere che dal marchio nasce un vero diritto di *proprietà* a favore di chi lo

---

un caffettiere, un droghiere, vuol vendere del *kirskwasser* a bicchierini; egli, secondo questa proposta, non potrebbe togliere da quelle ampollette l'etichetta, perchè così sopprimerebbe il marchio della fabbrica d'Olanda da cui è proveniente, quindi non potrebbe smerciare il liquore a dettaglio. Ma, signori, se noi troveremo, andando ad un caffè, che il *kirskwasser* non è buono, non vi ritorneremo più, per quanto il caffettiere venga a dirci che è della più rinomata fabbrica d'Olanda.

« Laonde, non vedo come potrebbe essere necessaria nell'atto pratico la sanzione dell'esistenza del marchio.

« Eccovi la ragione in forza della quale io sostenni colla minoranza della Commissione che si dovesse dire soltanto che il commerciante può aggiungere il suo marchio, od il segno distintivo del suo commercio a quello del produttore della mercanzia, senza entrare nella questione se il commerciante possa, senza il consenso del produttore, *sopprimere* il marchio della mercanzia esistente. Io credo che, quando la mercanzia è giunta a chi l'ha comperata munita del suo marchio e gli sia stata pagata, il produttore abbia con ciò tutte le desiderabili garanzie, e non debba andare a cercar oltre.

« Dietro queste considerazioni speriamo che la Camera vorrà accogliere la nostra proposta.

« **Panattoni**, *relatore*. Io debbo rendere conto alla Camera del perchè la Commissione nella sua maggioranza non credette d'introdurre una modificazione alla proposta del Ministero. Il signor ministro potrà, se crede, corroborare anche meglio le ragioni della proposta.

« Quando una merce è prodotta di prima mano da una fabbrica o da chi la mette per la prima volta in circolazione, è bene che sia garantita coi distintivi che ama adottare chi la somministra all'uso pubblico. La merce ordinariamente passa ai commercianti, e badiamo bene che l'articolo dice commerciante, e non consumatore. Questo sarebbe certamente padrone di distruggere la merce e di farne quello che vuole. Ma se la merce passa ad un negoziante, che la destina, per la sua professione, a nuove vendite all'ingrosso o al minuto, è naturale che se egli non la vuole ricomporre e intende mantenerle il credito originario,

---

(1) Sentenza 23 febbraio 1889 (*Monit. Trib.*, 1889, pag. 508; *Giurispr. Tor.*, 1889, pag. 394); 9 ottobre 1891 (*Giurispr. Ital.*, 1892, parte 2ª, col. 1).

(2) Sentenza 13 dicembre 1898 (*Riv. priv. ind.*, 1889, pag. 90).

(3) Sentenza 28 novembre 1899 (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 27). Confr. Tribunale di Milano, sentenza 15 giugno 1900 (*ivi*, pag. 146).

(4) Sentenza 9 febbraio 1884 (*Temi Ven.*, 1884, pag. 160; Vidari e Bolaffio, *Ann. della giurispr. comm.*, 1884, pag. 276).

Digitized by Google

adotta per primo per contraddistinguere i prodotti della propria industria dai prodotti dei concorrenti.

---

non debba sopprimere il segno distintivo del fabbricante o del produttore. Se poi egli la ricompone in altra guisa, allora egli non vende più quella dell'anfora (come si esprimeva nel suo esempio l'onorevole Martelli-Bolognini), e sol per questo può abbandonare i contrassegni primitivi, inquantochè non sopprime questi, ma rimpasta o ricompone la roba che vende. Pertanto chi continua a vendere la mercanzia, con le apparenze primitive, non deve levar la marca dell'origine, e quel segno di provenienza che tutti hanno interesse perchè sia conservato per garanzia dei produttori, dei rivenditori e del pubblico.

« Se poi il rivenditore vuole aggiungervi qualche cosa di suo, è padrone di farlo, purchè non distrugga i segni primitivi.

« Queste sono le ragioni che mossero la Commissione; il ministro credo fosse animato dallo stesso sentimento. La Camera giudicherà se si tuteli il credito delle fabbriche, permettendo di distruggere i marchi originari, quando la merce deve tutta circolare in commercio e deve servire alla richiesta del pubblico.

« **Broglio** (*Ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio*). Mi pare veramente che dal momento che la legge entra in quest'ordine d'idee, di proteggere l'industria come una parte della proprietà, sia giusto di mantenere quest'articolo. Ci sono dei luoghi famosi per certe fabbricazioni e delle ditte che partecipano alla fama del luogo.

« Supponiamo, per fare un esempio, che Lione fosse una città dello Stato; i rasi, le sete di Lione hanno una grandissima riputazione, ed è naturale che a quei fabbricanti di Lione prema che nessuno venda della roba di quella città per roba propria, poichè, vendendola per tale, toglie ai detti fabbricanti questa specie di privativa industriale ch'essi hanno su quei prodotti.

« È dunque nell'interesse della ditta che ha fabbricato quel tale oggetto, che si crede superiore a quelli che si fabbricano da altre ditte, è nel suo interesse che i consumatori comprandolo dal commerciante sappiano ch'egli proviene da quella data fabbrica, perchè evidentemente questa garanzia favorisce lo smercio. Mentre invece, se si vendono gli oggetti senza che si sappia che essi provengono da quella ditta, è naturale che la riputazione della medesima ne venga d'altrettanto scemata di quanto gli oggetti suoi si vanno a confondere con quelli fabbricati da altre ditte, che siano inferiori.

« Dal momento dunque che questa legge si propone quest'intento, di garantire cioè l'originalità della produzione, perchè forma parte della proprietà del fabbricatore, mi pare giusto che si seguiti a garantirla anche nello smercio che ne fa il commerciante.

« **Martelli-Bolognini**. Le ultime parole dell'onorevole ministro hanno, in verità, alquanto modificato le prime; poichè colle prime esso faceva

Digitized by Google

Recentemente ancora il Tribunale di Milano ha detto recisamente che « i segni che il commerciante usa per far

---

intendere che lo scopo di questa legge sarebbe quello di proteggere l'industria; una volta avviati in questo sistema, bisogna subirne le conseguenze.

« Io sono ben lontano dall'idea di proteggere i negozianti in generale e di fare questione di produzione; io fo questione, direi, di moralità dell'insieme di questa legge.

« Io, rispondendo all'onorevole Alfieri, dissi come il marchio di fabbrica sia per me un equipollente, un equivalente della firma del produttore.

« Il produttore, quando firma una dichiarazione in cui si dice che quel prodotto, che quel pezzo di carta è venuto dalla sua fabbrica, fa la stessa cosa, come quando mette una sigla, un timbro, un segno qualunque distintivo della sua fabbrica.

« Quindi è necessaria una legge la quale vi dica che, come è reato comune falsificare la firma di un altro, così è reato il falsificare questi segni distintivi dei prodotti. Qui noi siamo nel caso di non proteggere veruno, ma bensì di rendere ragione a tutti, e d'impedire una violazione della legge.

« Ma allorchè dal produttore la mercanzia è già passata nei luoghi di consumo, se un commerciante qualunque crede conveniente di assumere sopra di sè la responsabilità di venderla e di avvalorarla anzi col suo credito, perchè gli vorrete vietare la facoltà di surrogare al segno primitivo della fabbrica il segno proprio del suo negozio? Io non ne vedo la ragione. In questo articolo gli si dà facoltà di apporre il proprio marchio accanto a quello del produttore, e questo tante volte agevola anche lo smercio del prodotto; poichè egli è chiaro che si va più facilmente ad acquistare un oggetto in uno dei primi negozi, e si bada più al nome di chi lo smercia che a quello del produttore, la cui fabbrica è spesso ignorata. Ma vi sono degli oggetti nei quali il porre un doppio marchio non è possibile, ed in questo caso il commerciante, che ha già un credito proprio bene stabilito, ha maggiore convenienza di sopprimere il marchio della fabbrica e di surrogarvi il proprio. E perchè vorrete impedir questo? Il produttore ha già ottenuto il suo intento. Egli ha potuto vendere la sua mercanzia; colui che la smercia si è diretto a lui, appunto perchè sapeva che i suoi prodotti erano superiori.

« Ora, perchè vorrete impedire ad un negoziante che ha grande spaccio, di mettere il suo segno sopra la mercanzia?

« Io non ci vedo in questo una grande difficoltà; la vedo bensì nel fare la ricerca del produttore.

« Ed a questa obbiezione parmi non abbiano risposto nè il signor ministro nè l'onorevole relatore. Ritengo quindi, che non potendosi ovviare a questo inconveniente, specialmente quando un prodotto è poco

Digitized by Google

conoscere e distinguere il suo prodotto da quello degli altri fanno parte della sua proprietà, come il camino della

---

ricercato, si possa il medesimo coprire col marchio di un negoziante molto accreditato.

« **Bertea.** Voglio fare una sola osservazione.

« Non ho preso parte ai lavori della Commissione quando si deliberò sull'argomento, ma inclino all'opinione dell'on. Martelli-Bolognini.

« Non ho quindi pretese di recar luce nella discussione, ma vorrei che mi fosse tolto un dubbio.

« Comprendo che con questo articolo si fa un vantaggio al produttore, ma mi preoccupo anche dell'incaglio grandissimo che si arreca al commercio colla applicazione rigorosa dell'articolo terzo. Come potrà il commerciante mantenere sempre inalterato il marchio?

« Molte volte il marchio subisce alterazione dipendente dalla località dove sono collocati gli oggetti, e da altre circostanze delle quali non si può rendere responsabile il commerciante. Inoltre in molti casi tornerà conveniente l'alienazione della parte dell'oggetto sulla quale è impresso il marchio. Una pezza di panno, per esempio, sarà marcata in un lembo. Potrà proibirsi al commerciante che smercia al dettaglio di vendere prima la metà sovra la quale sta il marchio?

« Mi sembra che quando un produttore ha saputo guadagnarsi la stima del pubblico non abbia bisogno di simili garanzie. Non si deve pretendere che il commerciante faccia sempre gli affari del produttore. Quando quest'ultimo è favorevolmente conosciuto, i compratori vanno direttamente da lui, ed il commerciante è d'altra parte ben lieto di poter constatare che la produzione che egli smercia è uscita da una fabbrica che merita la preferenza.

« **Broglio** (*Ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio*). A queste due obbiezioni mi permetto di rispondere poche parole.

« Prima di tutto, se l'onorevole Bertea osservasse che è stata soppressa la parola *alterare*, riconoscerebbe che rimangono senza scopo le considerazioni che egli faceva sulle alterazioni accidentali che il marchio può subire, considerazioni d'altronde che già consigliarono la Commissione a cancellare quella parola.

« Del resto, poi, tutti capiscono che quando il marchio fosse scomparso per effetto del tempo o per un accidente qualunque, nessuno è responsabile di questa perdita.

« Quanto all'altra osservazione che faceva dicendo: « andrete voi a perseguitare il commerciante se vende piuttosto una parte che l'altra della pezza? », quanto a questo osserverò che sarà dell'interesse del commerciante il non portare via il marchio se veramente la pezza appartiene ad una ditta stimata, ma poi sarà colpa di quello che compra se non esige che gli si faccia vedere il marchio.

« Ma questo punto mi pare cardinale, cioè che il marchio protegge

Digitized by Google

sua fabbrica e le macchine dello stabilimento. Questa proprietà dev'essere protetta da ogni usurpazione, come

---

l'industria (prego l'onorevole Martelli-Bolognini di prendere questa parola nel senso che le attribuisco, non certamente nel senso che io entri nel sistema protettivo), dico protegge l'industria, in quanto dimostra che quel prodotto è opera di quella tal fabbrica.

« E perchè la protegge? Perchè favorisce in questo modo i miglioramenti dell'industria, dimostrando a tutti di quale fabbrica è il prodotto che comprano.

« Ora, io vi domando: se è ugualmente nota l'origine dell'oggetto di cui si tratta, quando il marchio deve stare appeso all'oggetto durante il tempo dello smercio, o quando il marchio può essere tolto fino dall'origine; evidentemente questa protezione legittima è minore nel secondo caso che nel primo.

« Nè vale il dire: la ditta si è già acquistata questa fama dal momento che il commerciante è andato a comprare il suo prodotto. Certo che l'ha conseguita questa fama, ma appunto perchè le preme di mantenerla, bisogna che tutti sappiano che è dessa che fa la merce buona.

« D'altra parte il negoziante può comprare merci anche presso altre fabbriche, e, facendone scomparire il segno distintivo, venderle per quelle di una data e rinomata fabbrica. Ed io non vedo veramente come altrimenti si potesse impedire questo abuso se non coll'obbligo di mantenere ai prodotti il loro marchio di origine.

« **Bertea**. È una petizione di principio. L'onorevole ministro protegge eccessivamente, a mio giudizio, la produzione, ed io proteggo per quanto posso anche la libertà dei commercianti.

« Il commercio si regola colla buona fede: e quando un commerciante ardisce di spacciare cosa come da esso fabbricata, quando non lo sia, cade nel discredito pubblico.

« Diceva l'onorevole ministro che viene tolta la parola *alterare*, ma, tolta l'alterazione, resta la soppressione; e siccome sarà difficilissimo stabilire quando ci sia stata alterazione, e quando ci sia stata soppressione, avremo una fonte inesauribile di guai e di contestazioni. Sul caso che ho supposto, di un commerciante di panni, l'onorevole ministro rispose che era colpa del compratore se non si curava di verificare il marchio. Ma invece il caso che io supponeva è opposto a quello immaginato dall'onorevole ministro. Sta bene che il compratore verifichi il marchio per la parte che esso acquista, ma per la parte che resta nelle mani del commerciante, egli certamente non avrà più modo di provare il marchio del produttore.

« Ora siccome il caso in discorso può ripetersi in mille forme, sopra mille oggetti che al momento non saprei enumerare, mi sembra che l'articolo conduca ad un eccessivo protezionismo, massime quando si parla sempre di libertà.

« **Presidente**. Leggo il nuovo articolo che, a nome della minoranza

Digitized by Google

ogni altra, ed in questo convengono i nostri migliori giuristi » (1).

Il Codice penale prevede la contraffazione dei marchi in quanto è diretta a commettere il reato di frode in commercio, cioè dal punto di vista della pubblica fede e del pubblico interesse, piuttosto che come reato contro la proprietà (2). Ma anche in questo caso, in cui la violazione del diritto di marchio fu considerata nella sua esplicazione sociale a danno dei consumatori, il legislatore non ha omesso di riaffermare il concetto fondamentale della *proprietà* del marchio che spetta al commerciante che lo ha adottato. « Chi toglie gli speciali *segni* di riconoscimento delle cose per le quali essi sono fatti, allo scopo di attribuirli ad altri prodotti e ad altre cose, *non viola soltanto una proprietà patrimoniale* usurpando il buon nome e la fama degli altri prodotti, ma inganna il pubblico » (3). « L'apposizione del nome o del marchio è il segno della personalità dell'autore, dell'industriale, del commerciante. E siccome questo contrassegno ha per iscopo di garantirne la proprietà, di tutelarne il credito, così queste colpevoli adulterazioni possono arrecare enormi pregiudizi » (4).

La Cassazione di Torino nella sentenza 17 novembre 1897 (5) ha affermato senza reticenze che « la legge

---

della Commissione, propone l'onorevole Martelli-Bolognini in sostituzione dell'art. 3.

« Il commerciante può aggiungere separatamente il proprio marchio o segno distintivo del suo commercio a quello del produttore della sua mercanzia.

« Chieggo se questa controproposta sia appoggiata.

« (*Non è appoggiata*).

« In tale caso metto ai voti l'articolo 3 della Commissione e del Ministero.

« (*È approvato*) ».

(1) Sentenza 15 giugno 1900, causa Suzanne Léontine Hubert ved. Seguin c. Sessa (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 146).

(2) Cod. pen., art. 296-297.

(3) Relazione Villa.

(4) Relazione ministeriale.

(5) Causa Ditta Tress c. Vergeat (*Mon. Trib.*, 1888, pag. 35).

Digitized by Google

30 agosto 1868 non crea un privilegio, ma riconosce e tutela un diritto di proprietà, e quindi non può essere sottoposta a restrizioni speciali di applicazione ».

20. Non mancano però avversari a questo sistema, adottato, fra altre, dalle leggi francese, belga ed italiana, di designare, cioè, come diritto *di proprietà* quello derivante dal marchio.

Il Braun (1), avversario di codesto sistema, dice che: « il suffit de réfléchir à l'objet de ce droit pour être frappé des traits particuliers qui le font sortir du cadre de la propriété ordinaire ».

In seguito espone gli argomenti che, a suo avviso, dimostrano come mal si adatti il carattere di proprietà al diritto di marchio.

Codesti argomenti dell'illustre scrittore belga si possono riassumere sostanzialmente nei seguenti postulati:

la proprietà è un diritto reale, che si esercita sopra una cosa materiale. Invece il diritto di marchio si esercita sopra una cosa immateriale;

la protezione che la legge accorda al marchio è piuttosto diretta all'idea che non alla rappresentazione sensibile di essa. La formola di quella protezione si trova non già nel *jus utendi et abutendi*, ma nel divieto fatto ai terzi di impedire il godimento del *valore* che rappresenta il marchio.

Questi argomenti non ci persuadono, e lo dimostreremo, riservandoci di esaminare poi quelli secondari che il Braun fa valere desumendoli dalle conseguenze che derivano dal marchio considerato come oggetto di *proprietà* e che egli ritiene essere in disaccordo colla natura del diritto omonimo.

La teoria del Braun, e di quegli altri scrittori, come il Renouard, che combattono il concetto di proprietà sul marchio, ha il difetto originale di giudicare il moderno istituto legislativo coi criteri obbiettivamente ristretti, a cui si informava il concetto del diritto di proprietà nell'antico diritto romano.

---

(1) Op. cit., pag. 65.

Digitized by Google

La proprietà in Roma antica ebbe il suo fondamento in una primitiva concessione dello Stato per mezzo della distribuzione delle terre. Il concetto della proprietà nel diritto romano ha adunque avuto per prima base la proprietà *immobiliare*. Tant'è che l'*occupazione* delle cose che non hanno padrone è stata, fino ai tempi moderni ancora, generalmente considerata come il titolo principale che conferisce la proprietà della cosa occupata. « Quod enim nullius est id ratione naturali occupanti conceditur » (1). Ma la proprietà era posseduta da ciascuno come *popolo*, non come *individuo* (2). Tale era la proprietà quiritaria per eccellenza, e la sua forma primitiva è una specie di comunione pubblica, da cui più tardi solamente emana la proprietà individuale. Questa proprietà, d'origine sovrana, fu la sola che sia stata riconosciuta a Roma durante sette secoli.

Ma posteriormente anche il diritto romano si è perfezionato, ed il concetto della proprietà, in rapporto a ciò che ne può essere l'*oggetto*, si venne allargando. Vediamo allora i giureconsulti romani assurgere all'idea giuridica della *cosa* nel senso più ampio. *Res dicuntur quaecumque existunt, et hominibus quamcumque utilitatem praestare possint; quae in patrimonio nostro vere sunt dicuntur pecunia* (3). *In nostro patrimonio sunt res singulorum idest quae sunt in singulorum patrimonio sive vere « sive per fictionem »* (4).

E finalmente i *diritti* come cose incorporali che possono essere possedute, sono contemplati in modo esplicito. *Res sunt corporales sive omnes res materiales, vel « incorporales sive quae in jure consistunt »* (5).

Stando adunque ai soli principii del diritto romano, il marchio, anche considerato come cosa incorporale, può trovare la sua protezione nel campo della proprietà.

---

(1) Dig., libro XLI, tit. I, fr. 3.
(2) Giraud, *Recherches sur les droits de propriété chez les Romains.*
(3) L. 3 pr., ff. *de verb. sign.*
(4) Inst. Imp. *h. t.*; Gaji, *Inst. Com.*, 2, § 1 ad 11; l. 2, ff. *de div. rer.*
(5) Heinx, *Inst. Recit.*, §§ 353 a 378.

Digitized by Google

Nei tempi moderni due altri elementi generatori della proprietà sono sôrti, cioè *il lavoro* e *l'industria*, e l'antica teoria dell'occupazione ha fatto posto a quella più razionale dell'*appropriazione*, la quale emancipa la questione della proprietà dalle gratuite ipotesi, e dalle inutili finzioni di un primitivo stato naturale e di una successiva convenzione, ed invece di far dipendere il fondamento della proprietà dalla sorte, pone questo fondamento sopra un fatto costante ed universale, cioè l'*attività umana*.

Questa nuova sorgente di proprietà ha dato origine a nuovi prodotti, che sono quelli dell'ingegno e del lavoro, ai quali certamente mal si adatta il concetto della *materialità* obbiettiva a cui esclusivamente si informava il diritto romano, anche quando la distinzione fra cose mobili ed immobili era entrata solennemente nelle leggi del tempo. Per concepire il diritto di proprietà astraendo dalla materialità del suo oggetto, occorsero due secoli di evoluzione sociale, e quindi di trasformazione dell'idea del diritto. Esattamente lo Spencer scolpisce questa evoluzione: « Le chien ne livre pas seulement bataille pour conserver l'os qu'il a trouvé; il défend le manteau ou tout autre objet que son maître lui a confié, et perçoit le droit à la propriété d'un objet visible et tangible; une partie d'intelligence médiocre suffit donc à construire par la pensée le droit à la propriété *matérielle*. Mais pour une propriété qui n'est ni visible, ni tangible, il faut faire appel à une intelligence d'une portée beaucoup plus vaste. La conception de l'existence d'un *produit* mental exige l'intervention d'une imagination constructive, et une imagination constructive d'un degré tout à fait supérieur est indispensable pour arriver à concevoir que le produit d'un travail mental peut, tout aussi légitimement que le produit quelconque du travail manuel, constituer une propriété. Tant du point de vue de l'élément positif que de l'élément négatif du droit, il est possible de démontrer que ces deux propriétés reposent sur un même fondement » (1).

Se adunque nuove forze vengono ad imprimere nuovo

(1) *Justice*. Traduction par CASTELOT, pag. 121.

Digitized by Google

movimento e nuove manifestazioni al diritto, se nuovi fatti debbono essere da questo regolati, perchè non dovrà l'idea primordiale del diritto subire essa ancora quell'evoluzione che è nella legge di natura? Perchè non dovrà la nozione del diritto allargarsi ai nuovi orizzonti, e dovrebbe invece mantenersi allo stato fossile? Perchè dovrà l'umanità dell'oggi prosternarsi a quel Dio Termine che, nel campo intellettuale, segnava i confini del mondo antico?

Dimostreremo più avanti come, a nostro avviso, sia anche meno esatta l'affermazione che il diritto di marchio abbia per oggetto una cosa immateriale. Ma pur ammettendo, per il momento, come esatta codesta affermazione e discendendo dall'esame metafisico della questione allo esame pratico, noi non sappiamo comprendere perchè mai si debba bandire dal campo della proprietà quest'oggetto immateriale, quando ad esso possono applicarsi senza sforzo, e la legge applica infatti, delle regole che sono conformi a quelle della proprietà materiale, e quando questo marchio, che si vuole oggetto immateriale del diritto di proprietà, può essere inscritto sopra un registro, sì e come sui libri censuari è inscritto un immobile; può essere venduto, dato in usufrutto, trasmesso per atto fra vivi, come per successione, per donazione; può infine essere oggetto di possesso e può essere tutelato colle azioni possessorie, e tutto ciò senza che siano in nessun modo alterate le regole generali del diritto civile.

Se la pretesa immaterialità del marchio si traduce in un fatto materiale allorquando il medesimo entra nelle funzioni economiche e sociali per le quali la legge lo ammette e lo riconosce, noi non vediamo la ragione per cui lo si debba escludere da quell'ambiente nel quale funziona la forza regolatrice di quella legge comune, al solo scopo di creare pei marchi due *momenti*. Cioè una esistenza immateriale, fittizia, ed un'esistenza effettiva materiale per il suo riconoscimento e per la sua tutela.

Vediamo, infatti, come gli stessi scrittori che combattono il principio della proprietà sul marchio, ammettono che il medesimo debba essere protetto, che se ne debba

Digitized by Google

vietare l'usurpazione e punirla quando sia commessa da terzi a danno del possessore del marchio. Essi stessi nelle loro opere, ad ogni piè sospinto, nella trattazione pratica delle leggi regolatrici del diritto di marchio, non fanno che parlare della « *propriété de la marque* » e del « *propriétaire de la marque* ». Tant'è la forza prevalente del fatto sopra le tesi metafisiche del diritto! (1).

Ma poi, è egli vero che il diritto di marchio abbia per oggetto una « immaterialità? ».

Per giustificare quest'affermazione si ricorre ad una distinzione muovendo dal criterio dell'*uso* della marca. Si dice, cioè, che il diritto di marchio si esercita sulla combinazione intellettuale od artistica, formata di segni, di lettere, di parole, di emblemi, o di colori, che è stata immaginata da chi ha creata la marca, per cui la protezione della legge non è accordata alla rappresentazione sensibile di codesta creazione (*marca*) ma piuttosto all'idea. D'onde la conseguenza che la protezione della legge troverebbe la sua formola non già nel *jus utendi et abutendi*, ma nel divieto ai terzi di turbare la speculazione che è insita nel *valore* che colla marca si esercita dal suo titolare (2).

Ma, se male noi non ci apponiamo, questo processo anatomico, col quale si vuol ricercare la natura del diritto di marchio, potrebbe del pari servire alla negazione di quel diritto di proprietà che si esercita, ed è pacificamente ammesso da tutti, sulle cose mobiliari ed immobiliari.

La formola solenne, che la tradizione romana ha consacrato per definire il diritto di proprietà, concretandolo nel *jus utendi et abutendi*, in tanto ha pratico significato in quanto sussiste nei terzi il correlativo obbligo di rispettare il diritto del proprietario e di non impedirgli

---

(1) Questo argomento ci è suggerito dallo stesso autore di cui specialmente ci occupiamo, il Braun. Egli stesso fa rilevare come le parole *propriété* e *propriétaire de la marque* si incontrano « sous la plume du rédacteur de l'exposé des motifs » (op. cit., pag. 64).

(2) Braun, loc. cit.

Digitized by Google

il godimento (*jus utendi*) e la libera disponibilità (*jus abutendi*) di una cosa che gli è propria.

Nella protezione che la legge accorda alla proprietà in genere, il concetto informatore è quello del *valore* che la cosa ha per il suo proprietario. Fatta astrazione da codesto valore, mancano e la ragione del diritto di proprietà soggettivamente considerato, e la ragione del divieto ai terzi di turbare quel diritto.

Ma, prescindendo da questa osservazione di principio che, intanto, scalza dalla sua base fondamentale la teoria che confutiamo, è anche inesatto il dire che il diritto in questione si esercita non sopra la marca considerata per sè stessa, ma « sulla combinazione intellettuale ed artistica, formata dai segni, dai colori, ecc. ecc. ». No, la legge protegge la *cosa* che è prodotta dalla combinazione, cioè la marca come oggetto materiale, come cosa visibile, che esiste realmente e che è cosa affatto indipendente dal prodotto a cui è destinata. Del resto, ne pare che non si possa concepire l'esistenza di una legge che si intitola « *sui marchi e segni distintivi di fabbrica* » se non ammettendo che questi sussistono effettivamente e materialmente.

Volendo astrarre dal *marchio* considerato come prodotto di una combinazione, per risalire a quella *combinazione ideale* di colori, di segni da cui il marchio è stato generato, si sconvolge l'ordine naturale logico delle idee e delle cose. A questa stregua potrebbesi dire che la legge non guarentisce la proprietà d'una casa, ma solamente la combinazione dell'acqua, dei mattoni, della calce onde la casa è composta!

Insomma, nelle istituzioni giuridiche si verifica lo stesso fenomeno che quotidianamente avviene, ad esempio, nel campo filologico. Inventansi nuove cose, a cui è pure necessario apporre nuovi nomi, non compresi ancora nella lingua parlata e scritta. Sarebbe assurdo che non si ammettessero codesti nuovi nomi. Così è ingiusto che si voglia rifiutare l'ingresso nel gran campo della *proprietà* ai nuovi diritti che il progresso e la civiltà hanno portati con sè, quando questi diritti sono veramente diritti

Digitized by Google

patrimoniali, al pari del diritto che il proprietario ha sopra un cavallo, sopra una cosa qualunque.

21. La giurisprudenza italiana ha già dimostrato la possibilità e convenienza di estendere ai nuovi fatti portati dai secoli nuovi le regole della proprietà, fissate con larga elocuzione dalla sapienza romana, adattandole ai fatti stessi, senza che sia bisogno o di escluderli dal campo del diritto o di creare nuovi istituti, che a loro volta costituirebbero ibridismi giuridici.

L'occasione di dimostrare la perfetta applicabilità delle antiche fondamentali regole di diritto ai nuovi fatti sociali si è presentata, in questi ultimi tempi ancora, a proposito delle modernissime applicazioni dell'elettricità ai bisogni dell'industria. Per quanto l'elettricità possa, nel concetto scientifico, apparire una cosa immateriale, imponderabile, per quanto essa non sia che l'effetto di una calcolata combinazione di mezzi meccanici che la producono, tuttavia, data la necessità impellente di regolare questo *prodotto* impalpabile ma sensibile di quelle combinazioni, e di proteggerlo come *valore* reale nelle sue applicazioni e nelle sue concrete manifestazioni, la giurisprudenza, senza perdersi in alte ed estramondiali elucubrazioni di metafisica, ha affermato nettamente che l'elettricità è una *cosa* nel senso, diremo così, umano della parola. Cioè è un *quid* che si produce dall'uomo, che all'uomo serve, di cui l'uomo è padrone e che si può, a piacimento, regolare, vendere, cedere, donare, come si fa delle altre *cose* che sotto questo nome si consideravano e comprendevano coll'antica denominazione giuridica.

Nel progetto del codice penale italiano fu scartata la idea di prevedere il furto d'acqua o di fluidi, come il gas, la corrente elettrica ed altre forze imponderabili (1), inquantochè (come diceva la relazione al Senato sul detto progetto) fosse affatto inutile di contemplare questi casi, essendo, per quanto concerne la corrente elettrica e gli

(1) Vedasi pure su questa questione: FRASSATI, *L'energia elettrica ed il furto* (*Suppl.* alla *Riv. penale*, vol. VI, pag. 257).

Digitized by Google

altri fluidi « evidente (dice la relazione) in essi la qualità di cosa mobile e possibili le altre nozioni di fatto che sono richieste per costituire il delitto di furto ».

Il Tribunale e la Corte di Napoli ritennero che l'energia elettrica è da considerarsi come cosa mobile e che quindi può essere oggetto di furto (1). Questa tesi fu accolta pure dalla Cassazione di Roma (2), la quale così ragionò: « Il legislatore, intento alla protezione in genere del diritto di proprietà, tutela i beni immobiliari da ogni usurpazione, garantisce i diritti incorporali nella loro civile esistenza, ed a salvaguardia della proprietà di tutte le cose mobili dispone con l'articolo 402 che « chiunque si impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale essa appartiene, è punito..... ». Si ha da tale disposizione che il furto della cosa mobile sta nel doloso attentato al diritto di proprietà che altri ha sulla stessa: *is solus fur est qui attrectavit quod invito domino se facere scivit* (L. I, 46, D. *de furt.*) e che la qualità di cosa mobile è relativa a tutto ciò che può esser preso con le mani o muoversi da sè, ovvero che può essere tolto da un luogo ed esser portato altrove. Quindi il citato articolo non comprende al certo i diritti incorporali, quelli cioè che *nullo contrahentur loco*, e che esistendo *juris intellectu*, come i crediti, le servitù e simili, non possono essere soggetto passivo del furto, ma comprende senz'altro tutte le cose mobili che, avendo un'esistenza materiale o *giuridica*, sono soggette alla *contrectatio*, e perciò occorre tutelarne il relativo diritto di proprietà. Fra tali diritti va annoverato tutto ciò che l'uomo acquista col suo spirito d'invenzione, con la sua intelligenza industriale e col suo amore al lavoro..... Nè l'elettricità può essere spogliata della sua qualità di cosa mobile, solo

(1) Sentenze 25 marzo e 2 settembre 1897 (*Riforma giuridica* di Messina, 1898, col. 176).

(2) Sentenza 13 luglio 1898, causa Orsetti (*Riv. penale*, 1898, volume XLVIII, pag. 343; *Foro It.*, 1898, parte 2ª, pag. 422; *Corte Supr.*, 1898: Materia penale, pag. 690).

Digitized by Google

perchè è *incorporea*. Il legislatore ha preveduto il furto delle cose mobili senza eccettuarne le *imponderabili*. Ditalchè, trovando queste la loro sussistenza nel campo del diritto, è la legge soltanto che può distruggerne le qualità ivi acquisite, non già la pretesa ragione di imponderabilità ».

Anche la Corte di Genova (1) e la Corte di Casale (2) ritennero che il contratto per fornitura della forza elettrica può costituire locazione di *cosa*.

Con questa teoria si sono certamente allargati (i sostenitori della tesi contraria direbbero che si sono sconvolti) tutti i concetti che sul fondamento e sulla natura del diritto di proprietà, ci tramandarono i giuristi romani. Ma intanto, ed all'infuori delle discussioni accademiche, e delle tradizioni storiche che non debbono mai costituire una norma inflessibile per la legge positiva, il diritto di proprietà su quella cosa incorporea, ma pure esistente, che si chiama « elettricità » è assicurato e protetto.

Vero è che al marchio di fabbrica può parere malagevole accordare la tutela dell'articolo 402 del Codice penale nel caso di usurpazione. E questa riserva, che noi stessi facciamo prima che altri pensi ad opporcela, ha affinità coll'argomento che fa valere il Braun (3), dicendo: « Nous savons bien que la marque, en tant qu'étiquette portant le signe distinctif d'une marchandise, est susceptible d'appropriation physique; mais ce n'est pas sur une étiquette, qui ne forme qu'un exemplaire, ou sur des milliers d'étiquettes, formant des milliers d'exemplaires de la marque,

---

(1) Sentenza 28 dicembre 1898, causa Finanze c. Acquedotto De Ferrari (*Temi Gen.*, 1899, pag. 22).

(2) Sentenza 6 dicembre 1900, causa Finanze c. Società Acquedotto De Ferrari (*Giurispr. Tor.*, 1901, col. 50). — V. pure Pipia, *L'elettricità nel diritto*, U. Hoepli edit., 1900, pag. 1 e seg. Questo autore sostiene egli pure che l'elettricità può essere oggetto di proprietà (pag. 14). Accennando fugacemente al diritto d'autore, ed ai marchi di fabbrica, pare propenda, invece, per la tesi che noi combattiamo.

In Germania il Tribunale dell'Impero nella sentenza 20 ottobre 1896 (*Riv. penale*, vol. XLV, pag. 565) è andato ad avviso contrario alla giurisprudenza nostra.

(3) Op. cit., pag. 65 in fine.

Digitized by Google

que s'exerce le droit. S'il en était ainsi, ce droit passerait aux mains de chaque acheteur qui ferait l'emplette d'un objet revêtu de cette marque, et l'on compterait bientôt autant de sujets de droit, propriétaires de la marque, que de carrés de papier livrés au public avec l'empreinte qui la constitue. Absolument comme en matière de propriété littéraire, on compterait autant de propriétaires que de livres vendus ».

Questo fenomeno non riguarda la natura e l'essenza giuridica del diritto di marchio. È tutt'altra cosa. È semplicemente la *manifestazione* del diritto che si esplica in un modo *sui generis*. E questa singolarità (se così piace di chiamarla) di estrinsecazione del diritto di proprietà del marchio « in movimento » non è cosa che possa meravigliarci. Il diritto di proprietà di un campo si esplica col raccoglierne il frutto, il diritto di proprietà di un cavallo si manifesta e si *attua* mediante i servizi che l'animale presta. Il diritto di proprietà d'un certificato di rendita sul debito pubblico si manifesta col distaccarne e coll'esigerne i tagliandi.

Ebbene, il diritto di proprietà sul marchio si esercita e si mette in movimento coll'applicare il marchio ad un prodotto, ossia (per seguire la figura enunciata dal Braun) mediante altrettante etichette applicate al prodotto e sulle quali è impressa la marca.

Questa modalità di esecuzione sarà diversa da tutte le altre manifestazioni a cui si era *ab antiquo*, e nell'evo medio, ed al principio dell'evo moderno abituati a riscontrare nel comune diritto di proprietà. E che per ciò? Cesserà dunque il marchio di essere proprietà di chi ne gode l'uso esclusivo per forza della legge? E se proprietà è, che importa il modo della sua manifestazione?

E se il marchio è tal cosa di cui non sia possibile il furto nel modo preciso in cui codesto reato è definito dall'articolo 402 del Codice penale, che importa ciò, dal momento che la legge penale comprende codesto furto del marchio (nel senso ampio e filologico della parola) in altra categoria di reati, e cioè nella contraffazione, nell'imitazione fraudolenta, come mezzo di frode in

Digitized by Google

commercio? La conseguenza pratica è pur sempre la stessa. Che cioè la legge guarentisce la proprietà del marchio col punire chiunque ne tragga illegittimamente vantaggio, nello stesso modo che punisce il ladro che sottrae, asportandola materialmente, la cosa mobile altrui, o che si appropria indebitamente l'altrui denaro.

La legge penale può, ai suoi fini speciali, diversamente denominare codesti fatti. Ma la sostanza del reato è moralmente e praticamente identica. Da una parte si ha il proprietario della cosa e dall'altra il terzo che ingiustamente la sottrae, e se ne approfitta.

22. In Germania il Kohler (1) ha creduto di dare una definizione del diritto di marchio la quale ne scolpisse la natura, che anche questo, giustamente famoso, scrittore ravvisa essere affatto speciale.

Secondo questo scrittore, il diritto di marchio sarebbe un « *diritto individuale* » (*Individualrecht*). E qualche scrittore italiano si è compiaciuto di questa definizione metafisica della scuola tedesca e la considera come risolutiva del problema.

Noi non crediamo che questa definizione dia la chiave del problema che si crea coll'espellere il diritto di marchio dalla sua sede naturale, che è il diritto di proprietà, per affannarsi a cercargliene un'altra, che non si sa precisamente poi dove trovare.

Come osserva l'Ahrens (2), qualunque diritto ha sempre un carattere essenzialmente *personale*, per cui è, necessariamente e prima d'ogni cosa, *individuale*. Il concetto d'un diritto senza un *soggetto* che ne sia possessore è assurdo. La filosofia tedesca può compiacersi e sentirsi appagata di queste astrazioni, che, con una parola composta, paiono decisive nella risoluzione d'un problema. Ma ci sia pur lecito di rivendicare all'Italia il merito della prima e vera filosofia del diritto, contenuta nelle leggi romane, di cui spesso la scienza tedesca affatto moderna non si occupa,

(1) *Das Recht des Markenschutzes.*
(2) *Philosophie du droit*, chap. II.

Digitized by Google

preferendo di creare teorie, che nuove possono parere a chi non le raffronti coll'antico diritto, del quale poi, in sostanza, non sono che una derivazione inspirata necessariamente al diritto naturale, fonte eterna di tutte le teorie filosofiche e di tutte le leggi positive che da quello si generano.

Il Kohler, chiamando *individuale* il diritto di marchio, non fa che accertare questo diritto nel suo elemento soggettivo. E questa qualifica che egli attribuisce al diritto di marchio è applicabile al diritto di proprietà in genere, e può, tutt'al più, assumere un'evidenza più fulminea, nella proprietà dei diritti, delle obbligazioni, delle azioni che l'articolo 418 del nostro Codice civile enumera formalmente fra i *beni mobili*.

Anche in Inghilterra la giurisprudenza, prescindendo dalle questioni accademiche, ha da lungo tempo riconosciuto che la marca è una vera proprietà. Per cui la violazione del diritto relativo è punita dai tribunali inglesi in base agli stessi principii che si applicano per la violazione di qualunque altro diritto di proprietà.

23. Del resto, la questione sulla natura del diritto di marchio, se può avere importanza sotto l'aspetto della dottrina, e se divergenze possono esservi a tal proposito fra gli scrittori, non può presentare grandi difficoltà nella trattazione della materia, sotto l'aspetto *pratico*.

Le leggi di cui imprendiamo il commento in quest'opera hanno regole precise che determinano la validità e regolano la vitalità del marchio, senza che le regole stesse possano subire sostanziali modificazioni dal fatto che si consideri, o non, il marchio come oggetto di una proprietà.

Là dove questo criterio può avere influenza lo accenneremo.

Digitized by Google

CAPO III.

Definizione del Marchio.

SOMMARIO: **24.** Difficoltà per la definizione internazionale del marchio. Art. 5 della Convenzione di Parigi. Ostacoli che questo articolo ha incontrato in Inghilterra. Ragioni addotte dal Fletcher Moulton al Congresso di Londra. Confutazione del Maillard. Proposte della Commissione dell'Associazione internazionale. — **25.** Nuovo esame della questione al Congresso di Parigi. — **26.** Conferenza di Bruxelles. — **27.** Difficoltà che incontrerà sempre la definizione del marchio. — **28.** Definizioni che sono oggidì possibili. — **29.** Mancano nella maggior parte delle legislazioni. — **30.** Definizione *generica*. — **31.** Sua dimostrazione. — **32.** Definizione *speciale* secondo la legge nostra. — **33.** La legge non distingue fra marchio « di fabbrica » e « di commercio ». Opinione del Maillard de Marafy sull'opportunità del marchio « di produzione ». Inutilità pratica di queste distinzioni.

24. La parola « *marca* » o « *marchio* » risveglia spontanea e chiarissima l'idea dell'oggetto medesimo, e la popolarità dell'uso del marchio rende facile a chiunque di concepire che cosa esso sia in genere.

Ma la definizione *giuridica* del marchio, specialmente in rapporto alle varie legislazioni, è tutt'altro che fissata in modo uniforme, per quanto la necessità di codesta unica definizione sia oggidì più che mai necessaria nei rapporti internazionali, dove la marca spiega tutta la sua importanza, sia perchè lo scambio delle merci è agevolato dalle rapide ed estesissime vie di comunicazione fra uno Stato e l'altro, sia perchè si fa sempre più sentito il bisogno di una unificazione legislativa internazionale per quanto riguarda la proprietà industriale, sia per estendere la registrazione internazionale all'Ufficio di Berna ai marchi assunti dai cittadini di tutti gli Stati costituiti in Unione colla Convenzione di Parigi, mentre codesta registrazione (come a suo tempo vedremo) è limitata ad alcuni solamente dei detti Stati.

All'articolo 5 della Convenzione 20 marzo 1883 è detto che « toute marque de fabrique ou de commerce, régu- « lièrement déposée dans le pays d'origine, sera admise « au dépôt et protégée *telle quelle* dans tous les autres « pays de l'Union ».

Digitized by Google

Questa disposizione non fu realmente applicata dall'Inghilterra (benchè questo Stato faccia parte dell'Unione). Colà si continuò a rifiutare la registrazione delle marche consistenti in denominazioni aventi un rapporto, anche lontanissimo, col prodotto al quale le marche stesse erano destinate (1). L'articolo 103 della legge inglese del 1885, che provvede all'applicazione nella Gran Brettagna della Convenzione internazionale del 1883, venne interpretato nel senso che si dovessero ammettere alla registrazione nel Regno Unito le marche straniere *tali e quali* furono registrate nel paese d'origine « solamente quando fossero depositate nel termine di priorità previsto dalla Convenzione » (2), restando fermo il principio che la marca di cui si domanda la registrazione in Inghilterra deve soddisfare ai requisiti prescritti dall'articolo 64 della legge interna.

Il motivo fondamentale di questo dissenso e delle difficoltà che si incontrano per l'applicazione franca e precisa da parte di tutti gli Stati dell'art. 6 della Convenzione, si è appunto voluto riscontrare nella mancanza di una *definizione internazionale* del marchio.

Nel secondo Congresso tenutosi nel 1898 a Londra dall' « Association internationale pour la protection de la propriété industrielle » l'illustre avvocato inglese Fletcher Moulton diceva che « il difetto dell'articolo 6 della Convenzione era di non avere preventivamente data una definizione internazionale di ciò che costituisce la marca: che di questa definizione dovrebbero preoccuparsi gli Stati dell'Unione. Non si accetti (diceva il giureconsulto inglese) la definizione di questa o di quella legge ma si ottenga l'accordo di tutti i paesi dell'Unione sugli elementi essenziali costitutivi della marca dal punto di vista della Convenzione. Una volta che sia trovata la

(1) Questo rigore è stato di poi attenuato, senza che però si possa dire che l'art. 6 della Convenzione fosse effettivamente adottato in pratica (V. *Propr. ind.*, 1898, pag. 126). Tratteremo più diffusamente e dettagliatamente questo punto speciale allorquando esamineremo i marchi denominativi.

(2) Vedi, su questa questione, *Propr. ind.*, 1889, pag. 67; 1897, pag. 23).

Digitized by Google

definizione internazionale della marca, l'articolo 6 dovrà ancora dichiarare che le decisioni del paese d'origine, che saranno pronunziate dai tribunali del paese d'origine relativamente alla validità della marca, saranno rispettate in tutti i paesi dell'Unione, ma senza che le medesime possano pregiudicare i diritti dei terzi. Allorquando l'articolo 6 sarà rimaneggiato in questo senso, nessun Stato sarà più premuroso dell'Inghilterra nel mettere la sua legislazione in armonia col nuovo testo. Ma l'applicazione dell'articolo 6, qual esso è attualmente, non è possibile in Inghilterra. Fu certamente un errore, per parte del Governo inglese, di firmare la Convenzione che comprendeva una disposizione qual è quella dell'articolo 6, dal momento che vi sono dei paesi aderenti all'Unione che non impongono alcuna restrizione in fatto di registrazione di marchi. Se si domandasse all'Inghilterra di applicare l'articolo 6 allo stato attuale delle legislazioni dell'Unione ed in mancanza di una definizione internazionale degli elementi della marca, essa sarebbe obbligata ad uscire dall'Unione ».

Il Fletcher Moulton proponeva quindi al Congresso un emendamento nel senso che per rendere efficace l'articolo 6 della Convenzione « venisse adottata da tutti gli Stati dell'Unione una definizione internazionale degli elementi essenziali della marca » (1).

Il Maillard, relatore generale, combattè la tesi del Moulton, osservando che « trovare una definizione della marca, identica per tutti gli Stati, sarebbe l'ideale, e l'articolo 6 della Convenzione diventerebbe allora inutile, dal momento che il criterio della marca sarebbe identico dappertutto, e non si avrebbe più bisogno di evitare alla marca unionista l'applicazione delle legislazioni interne, quando queste siano più rigorose della legge del paese d'origine. Che il miglior mezzo per arrivare all'unificazione sta precisamente nell'applicare praticamente l'articolo 6 della Convenzione, poichè la necessità di registrare le

(1) *Annuaire de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle*, 2e année, pag. 461.

UNIV. OF MICH. LAW LIBRARY

Digitized by Google

marche straniere, anche se non conformi alle più ristrette prescrizioni della legislazione interna, allargherà, a poco a poco ed in ogni paese, il concetto di ciò che dev'essere una marca, e non rimarrebbero, ben tosto, che leggiere divergenze fra le differenti legislazioni che condurranno a quella unificazione che oggidì è impossibile » (1).

In seguito a questa discussione veniva nominata una Commissione perchè proponesse al Congresso una risoluzione. E questa fu proposta ed approvata nei seguenti termini:

A. È da mantenersi nella Convenzione d'Unione lo stesso principio dell'articolo 6, salvo a restringerlo, ove del caso, nei seguenti termini, che permetterebbero di abrogare il n. 4 del Protocollo di chiusura annesso alla Convenzione del 1883 (2):

« Qualunque marca di fabbrica o di commercio, regolarmente depositata nel paese d'origine, sarà ammessa al deposito e protetta tale e quale in tutti gli altri paesi dell'Unione, *anche quando non potrebbe costituire una marca secondo la legge interna di questi paesi.* Sarà considerato come paese d'origine quello dove il depositante ha il suo stabilimento principale. Se questo stabilimento principale non è situato in uno dei paesi dell'Unione, sarà considerato come paese d'origine quello a cui appartiene il depositante.

« *Il deposito e la protezione non potranno essere rifiutati se non in uno dei casi seguenti:* 1° *se un terzo in buona fede ha acquistato, anteriormente al depositante, un*

(1) *Annuaire* cit., pag. 463.

(2) Ecco il testo del n. 4: « Le paragraphe 1er de l'article 6 doit être entendu en ce sens, qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application ».

Digitized by Google

diritto esclusivo sulla marca nel paese d'importazione; 2° *se si tratti di una designazione necessaria od usuale del prodotto;* 3° potrà essere considerato come contrario all'ordine pubblico l'uso di stemmi pubblici e di decorazioni *senza l'autorizzazione delle Autorità competenti.*

« *La radiazione d'un deposito nel paese d'origine importerà la radiazione della marca registrata nel paese d'importazione, in forza di questo deposito.*

« *B.* Si devono mettere le legislazioni di tutti gli Stati dell'Unione in armonia colla Convenzione.

« *C.* È desiderabile che le leggi dei diversi Stati dell'Unione adottino una *definizione* unica degli elementi costitutivi della marca di fabbrica o di commercio » (1).

25. Codesta questione relativa all'opportunità di *definire* la marca fu nuovamente presa in esame nel

---

(1) Posteriormente al Congresso, il Moulton, unitamente ai signori Butcher, Kearley e Provand, presentò alla Camera dei Comuni un *bill* per modificare la legge relativa alle *Trade Marks*. L'art. 3 contiene una nuova definizione degli elementi della marca che è così concepita:

« Per l'applicazione del presente atto (ad eccezione dell'art. 41) una marca deve comprendere, almeno, uno dei seguenti elementi essenziali:

« *a*) il nome di una persona, o di una ditta o di una compagnia od il nome sotto il quale essa fa il commercio, o la sua ragione di commercio, riprodotto colla stampa, od impressovi o tessuto, in una maniera particolare o distintiva;

« *b*) una firma scritta o la copia di una firma scritta della persona o della ditta, che sia il nome suo, od il nome sotto cui esercita il commercio, ovvero il nome scritto della compagnia, che domanda la registrazione;

« *c*) un emblema, una marca, una marca a fuoco, un titolo avente un carattere distintivo;

« *d*) un'etichetta (*label or ticket*) avente un carattere distintivo;

« *e*) una o più parole che non si trovino nei principali dizionari delle lingue parlate (*spoken language*);

« *f*) una o parecchie altre parole che non si riferiscano manifestamente alla natura od alla qualità delle merci e non costituiscano un nome geografico.

« Purchè, se la parola ha, o può avere, un senso assolutamente differente dal suo senso geografico, possa essere registrata, senza che la sua registrazione possa essere opposta a coloro che adoprerebbero questa parola nel suo senso geografico ».

Digitized by Google

« *Congresso internazionale della proprietà industriale* » tenutosi a Parigi nel 1900.

Il Frey-Godet, primo segretario dell'Ufficio di Berna, si dimostrò contrario alla definizione del marchio. « Il ne paraît pas nécessaire (dice il Frey-Godet) de définir la marque de fabrique. On est généralement d'accord pour voir en elle un signe constatant l'origine commerciale ou industrielle commune des produits qui en sont munis ».

L'avvocato Maunoury ed il dottor Osterrieth invece sostennero in quel Congresso la necessità di una definizione. « Cela est d'autant plus utile (scrive il Maunoury), qu'en l'état actuel des législations, l'accord est loin d'être fait et, pour ne parler que des dénominations, il y a nombre de pays, et des plus importants, qui ne les admettent pas comme marque, ou qui ne les admettent qu'avec des restrictions telles que cela revient à les prohiber ».

Il conte Maillard de Marafy, presidente dell' « *Union des fabricants* », in un rapporto presentato a quel Congresso diceva: « En ce qui concerne l'utilité ou les inconvénients d'une définition de la marque, les avis sont très partagés. D'une part, on soutient que définir la marque c'est risquer de limiter la liberté de l'intéressé. D'autre part, on répond qu'on risque de la limiter bien davantage en supprimant toute définition, car on laisse ainsi aux juges un pouvoir d'appréciation équivalent au plus complet arbitraire. L'expérience a démontré que cette dernière considération doit être regardée comme décisive.

« Le principe d'une définition étant admis, tout le monde admet également que tout signe distinctif des produits d'une fabrique ou des objets d'un commerce constitue essentiellement une marque. En creusant cette définition, on y voit néanmoins des lacunes qui ont été comblées par la Commission sénatoriale de France dans le projet de loi en 1890, en ce qui concerne notamment l'agriculture et les industries extractives.

« Il est permis, de plus, de demander si cette définition, très juste assurément, est à elle seule suffisante. Le législateur français, et bien d'autres après lui, ne l'ont

Digitized by Google

pas pensé, et l'événement leur a donné raison. Il est aujourd'hui acquis qu'en l'absence de toute indication de nature à guider le juge, dans les cas les plus fréquents, la jurisprudence flotte incertaine. Dans tels ou tels pays, par exemple, les tribunaux se demandent si une dénomination de fantaisie peut constituer une marque; de même pour une combinaison de couleurs, pour la forme du produit, ou de son récipient, si fantaisiste soit-elle. De là, des fluctuations d'appréciation dans des espèces identiques, des inégalités de traitement plus ou moins profondes, mais assurément regrettables.

« Ces inconvénients peuvent être évités dans une suffisante mesure:

« 1° en citant, dans la loi, à titre purement énonciatif et non limitatif, les signes ayant fait leurs preuves, comme étant, en fait, réellement distinctifs, tout en maintenant, bien entendu, pour les cas imprévus, les termes généraux de la définition plus haut rapportée. C'est un relevé qui a été fait avec soin par la Commission du Sénat français dans son projet de loi de 1890;

« 2° en énumérant les exclusions qu'imposent la liberté de l'industrie et l'ordre public.

« Sur le premier point, l'accord se fera facilement, mais sur le second, on peut s'attendre à un débat. Une marque peut, en effet, constituer un signe qui, pour être très distinctif, n'en est pas moins de nature à aller à l'encontre de certaines idées preconçues, très variables suivant les pays, à des points de vue divers.

« Dans l'intérêt de l'unification future des lois, qu'est le desideratum de tous les bons esprits, il est évidemment préférable de donner satisfaction à des scrupules, parfois exagérés, au point de vue politique, religieux ou moral.

« La difficulté devient plus grande lorsqu'on aborde les exclusions ayant pour objet les satisfactions à donner au domaine public. Est-il nécessaire, par exemple, qu'une dénomination n'ait *aucun rapport* avec le produit, comme la loi anglaise l'exige; ou ne suffit-il pas que cette dénomination ne soit pas la *désignation nécessaire* du produit.

Digitized by Google

ainsi qu'on l'admet généralement en dehors des pays anglo-saxons? Cette dernière solution est assurément désirable, puisqu'elle n'empiète, en quoi que ce soit, sur les droits du domaine public, et qu'elle laisse à l'intéressé la plus grande somme de liberté dans le choix de sa marque ».

Il Congresso di Parigi votava quindi le seguenti risoluzioni:

« 1° Il est à désirer que chaque législation donne une définition, aussi large que possible, du caractère de la marque, sans distinction entre les marques de commerce et les marques de fabrique, en adoptant par exemple la formule suivante:

« La marque est tout signe distinctif des produits « d'une exploitation ou d'une maison de commerce ».

« 2° Il est à désirer que dans chaque législation, cette définition soit suivie d'une énumération purement énonciative, non limitative des signes qui peuvent constituer une marque, par exemple:

« Peuvent notamment constituer des marques de fa- « brique ou de commerce: les noms sous une forme « distinctive, les dénominations, étiquettes, enveloppes ou « récipients, formes de produits, d'enveloppes ou de réci- « pients, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, cou- « leurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, et, en « général, tout moyen servant à distinguer les produits « d'une fabrique ou d'une exploitation agricole, forestière « ou extractive, et les objets d'une maison de commerce ».

26. Nella Conferenza di Bruxelles tenutasi negli anni 1897-1900 i delegati dell'Inghilterra proposero di modificare l'articolo 6 della Convenzione in modo da definire, per via di esclusione, i marchi nei rapporti internazionali. La delegazione inglese proponeva che, pur mantenendo l'articolo 6 nel suo testo antico, vi si aggiungesse: che possa essere rifiutata la registrazione delle marche le quali contengano: *a*) degli stemmi pubblici e delle decorazioni; *b*) una parola o delle parole aventi rapporto alla specie od alla qualità delle mercanzie, ovvero un

Digitized by Google

nome o dei nomi geografici; a meno che, nella sua domanda, il deponente dichiari che egli non pretende alcun diritto esclusivo all'uso di queste parole o nomi; *c*) il nome od i nomi d'una persona o d'una società, a meno che questo nome sia impresso o tessuto in una forma distintiva, o che consista nella firma scritta, in originale od in fac-simile, della persona o della società che fa il deposito (1).

Questa proposta incontrò una seria opposizione da parte dei delegati degli altri Stati, di fronte alla quale la proposta medesima veniva ritirata dal Governo inglese, il quale acconsentì a che l'articolo 6 della Convenzione fosse mantenuto nel suo testo primitivo, unitamente alla disposizione del protocollo finale che vi si riferisce, « purchè restasse ben inteso che tutti gli Stati contraenti rimangono liberi di conservare la loro legge attuale in questa materia, e che del resto, dal punto di vista del regime da applicarsi a questo riguardo, vi sia assimilazione fra gli stranieri ed i nazionali » (2).

27. Abbiamo voluto premettere codesta esposizione delle divergenze che permangono oggidì più che mai vive, sul punto della definizione della marca nei rapporti internazionali, per dimostrare quanto sia problematico, anche in avvenire, un accordo su questo punto nei rapporti internazionali.

Perchè si possa *definire* il marchio nei rapporti internazionali, bisognerebbe che tutte le legislazioni ammettessero e non ammettessero gli stessi segni o marchi. E quand'anche a questo accordo ideale si giungesse nei secoli futuri (chè anni non basteranno certamente) e tutti gli Stati fossero d'accordo nel formare un elenco tassativo di ciò che può adottarsi come marchio, resterebbe sempre vivo il germe della discordia nella fantasia creatrice del commerciante, e quindi nella giurisprudenza.

---

(1) *Actes de la Conférence* (Berne, Bureau international de l'Union), pag. 165.

(2) *Actes de la Conférence*, pag. 356.

Digitized by Google

Poichè, per quanto minuta e precisa, o comprensiva e larga fosse quell'enumerazione, vi saranno sempre dei casi dubbi nei quali le decisioni dei tribunali metteranno il campo a rumore, o per indulgenza eccessiva, o per eccessivo rigorismo nell'applicare, per analogia, la disposizione enumerativa e tassativa che si fosse per stabilire. Vedîamo questo fenomeno prodursi tuttodì anche là dove la dissonanza dei criteri dovrebbe essere meno facile o, per dir meglio, addirittura impossibile. Così, ad esempio, a primo aspetto potrebbe apparire impossibile od almeno improbabile che, alla stregua della filologia e del senso comune, non si possa precisare se una denominazione sia quella *necessaria* del prodotto, ovvero sia *di fantasia*. Ebbene, abbiamo nella giurisprudenza italiana due casi tipici che dimostrano come queste due espressioni, apparentemente così chiare, possano essere torturate dalla giurisprudenza. Due giudicati di Corti d'appello hanno potuto affermare che la parola « *razzia* » è la denominazione necessaria per una polvere insetticida, e che la denominazione « *brezza di Sorrento* » è quella necessaria per indicare un profumo artificiale composto da un negoziante! E non v'ha paese in cui funzionando tribunali, di consimili stravaganti decisioni non abbiasi esempio.

28. Pare dunque a noi che per il tempo presente e per l'avvenire, prossimo almeno, dobbiamo accontentarci di due definizioni.

Innanzi tutto di quella *generica* o, per così dire *di massima*, che considera il marchio sotto l'aspetto teorico, ed in rapporto alla funzione economica e sociale che in qualsiasi paese il marchio è destinato a rappresentare, indipendentemente dalla diversa forma e dalla differente composizione che la legge interna di ciaschedun paese consente.

In secondo luogo il marchio può essere definito nella sua *specie*, cioè in base alle condizioni ed ai requisiti a cui la legge interna di un paese subordina l'esistenza ed il riconoscimento giuridico del marchio stesso.

Digitized by Google

29. L'una e l'altra definizione mancano in generale nelle leggi dei vari Stati.

La legge francese all'articolo 1 non dà, propriamente parlando, una definizione del marchio. Si limita ad una indicazione oggettiva di ciò che essa ammette come marchio. « Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce ». E questa enumerazione è ritenuta, dalla giurisprudenza francese, semplicemente enumerativa e non già tassativa. Per la qual cosa si è lungi dal poter dire che il marchio sia definito dalla disposizione di quell'articolo.

La legge belga all'articolo 1 si limita essa pure ad una enumerazione generale dicendo: « Est considéré comme marque de fabrique ou de commerce *tout signe* servant à distinguer les produits d'une industrie, ou les objets d'un commerce ».

La legge tedesca non dà alcuna norma definitiva della marca, e non fa che ammetterne la registrazione dietro domanda da parte di « chiunque voglia far uso, nell'esercizio del suo commercio, d'una marca di mercanzia per contraddistinguere le sue mercanzie ».

Così pure la legge spagnuola.

La legge inglese non dà nemmeno essa alcuna definizione, ma si limita ad enumerare i requisiti che il marchio deve avere.

La legge svizzera, a sua volta, non fa che indicare quali siano le marche di fabbrica e di commercio ammesse alla registrazione.

30. A nostro avviso, il marchio, considerato nel suo concetto generale ed universale, va definito per « *quel distintivo speciale e caratteristico che un industriale od un commerciante assume ed applica costantemente e visibilmente ai prodotti da lui fabbricati o venduti per farli distinguere dai prodotti concorrenti* ».

Digitized by Google

31. Diciamo che *applica costantemente e visibilmente*, perchè in ciò sta appunto l'importanza e la finalità del marchio nella sua essenza pratica e giuridica. Le definizioni che si dànno ordinariamente da tutti gli scrittori ci sembrano incomplete appunto per l'omissione di queste indicazioni.

Le quali vanno, però, intese nel loro razionale significato e così senza spingerle ad assurde conseguenze pratiche.

Noi diciamo che è nella natura del marchio di essere applicato *costantemente*. Innanzi tutto perchè, se scopo del marchio è di far conoscere al pubblico da quale individuo o da quale stabilimento proviene un prodotto, se (come dice la Relazione della legge) il marchio è destinato « ad attivare la confidenza del pubblico che ha imparato a conoscere ed apprezzare specialmente un prodotto », se, come con molteplici parafrasi dicono continuamente e giustamente le sentenze dei tribunali, nel marchio si concreta la riputazione e l'abilità del fabbricante e del commerciante, tutto ciò in tanto diventa un fatto reale in quanto il marchio è diventato, o diventar può, popolare per essere stato applicato costantemente ad uno stesso prodotto di una fabbrica o di un negozio.

Questo carattere di costante abitualità nell'applicazione del marchio è poi tutt'altro che semplicemente teorico, come a primo aspetto potrebbesi credere.

Gli industriali ed i commercianti molto spesso usano anche altri segni che nulla hanno di comune col marchio destinato al pubblico dei consumatori, come distintivo della provenienza o della qualità del prodotto. Sono quelli, dei marchi speciali che servono, ad esempio, nei rapporti del fabbricante col rivenditore *grossista* (1) o che servono (specialmente ai fabbricanti) per contrasse-

(1) Una volta per sempre avvertiamo che nella trattazione ci occorrerà di adoperare vocaboli che l'uso commerciale ha introdotti, ma che la « buona lingua » non ammetterebbe. Ma non sapremmo come fare diversamente senza rendere men chiara la trattazione stessa.

Digitized by Google

gnare le diverse produzioni in rapporto alle varie ditte o località a cui sono destinati i prodotti. Così pure accade abitualmente di vedere dei marchi, o segni convenzionali, che servono al commerciante per distinguere il prezzo di costo ed il prezzo di vendita.

Tutti codesti segni avventizi, i quali non hanno interesse per il pubblico, possono essere, o non, costantemente applicati, e del pari possono essere da un momento all'altro soppressi o modificati. Mentre il marchio propriamente detto, destinato a fissare l'attenzione costante del pubblico sopra un determinato prodotto, ed a godere della protezione della legge quando sia dai concorrenti usurpato od imitato, deve necessariamente avere un'applicazione costante.

Noi quindi approviamo la massima sancita dalla Corte di Cassazione francese: « non esser da considerare come marca di fabbrica il distintivo che un fabbricante appone sopra certi prodotti, non già per distinguerli in modo costante ed uniforme, ma solamente per soddisfare alle domande ed alla fantasia dei suoi clienti » (1).

Con ciò (lo si noti bene) non vogliamo dire che il commerciante o l'industriale siano fatalmente costretti ad apporre sempre e senza interruzione il marchio che hanno adottato. All'infuori del caso di abbandono o di rinunzia al marchio, di cui a suo tempo tratteremo, il marchio può talvolta essere, per un tempo più o meno lungo, sospeso per molteplici cause senza che perda il suo carattere, e senza che il diritto relativo scompaia nel proprietario di esso. Così non è raro il caso che l'industriale, fabbricando per conto di terzi e per un certo periodo di tempo un dato prodotto, si astenga, per espressa convenzione, dall'apporvi il suo marchio abituale.

Tutto ciò non toglie che sia nella natura del marchio, e nell'intenzione presumibile di chi lo adotta, l'applicazione costante di esso.

Diciamo anche che il marchio deve essere apposto

(1) Sentenza 22 dicembre 1877, causa Debrye c. Dupont (Dalloz, *Jurispr. gén.*, 1880, I, pag. 90).

Digitized by Google

visibilmente, e le ragioni che abbiamo precedentemente esposte dimostrano come, e nell'interesse del commerciante e per necessità di cose, il marchio propriamente detto si distingue da tutti quegli altri segni distintivi che possano essere, e sono spesso, adottati per il riconoscimento della merce nel commercio fra il produttore ed il rivenditore, o fra i rivenditori all'ingrosso e quelli al minuto. Questi segni accessorii, che, meglio che marchi, sono segni occasionali, possono anche venir applicati in guisa da non apparire in modo evidente agli occhi dei consumatori.

Anco questo richiamo al carattere di visibilità che noi aggiungiamo, come essenziale, nella definizione del marchio, ha un'importanza pratica sotto l'aspetto del diritto. Poichè in tema di contraffazione (1) codesti segni convenzionali difficilmente possono dar vita al reato, per quanto possano, se concorre la violazione del marchio propriamente detto, costituire eventualmente una prova od una presunzione od un'aggravante del reato medesimo.

32. Oltre alla definizione *generale* che abbiamo dato del marchio, vi è, come dicemmo, la definizione speciale che si può dare in rapporto alla legge positiva.

Questa *speciale* definizione può variare secondo le varie legislazioni, e può anche essere impossibile di fronte a quelle fra di esse che non prescrivono alcuna modalità di forma, ovvero si limitano ad indicare quali cose *non* debba contenere il marchio.

Ma la legge nostra, indicando tassativamente alcuni requisiti che deve contenere il marchio originario italiano (2), permette di darne una definizione in relazione all'articolo 1.

---

(1) Trattando della violazione del diritto di marchio avremo occasione di esaminare le varie forme che si attribuiscono alla violazione di codesto diritto. Per ora e nell'esame delle altre disposizioni legislative usiamo la parola *contraffazione* nel suo più ampio significato letterale.

(2) Diciamo *originario*, perchè, come diremo poi, il marchio di origine straniera è diversamente regolato.

Digitized by Google

Secondo questo articolo, il marchio è « *quel distintivo speciale e caratteristico che l'industriale od il commerciante adotta per distinguere i prodotti della sua industria, o le mercanzie del suo commercio, e che fa conoscere il luogo di origine, la fabbrica ed il commercio, nonchè il nome della persona fisica o giuridica e la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti* ».

33. L'articolo primo della legge accenna in modo esplicito all'uso cui può essere destinato il marchio, cioè per contraddistinguere i « prodotti dell'industria » ovvero « le mercanzie del commercio ».

Ma, qualunque sia l'oggetto a cui il marchio dev'essere applicato, la legge nostra non fa distinzione di sorta fra marchio « di fabbrica » e marchio « di commercio » per quanto riguarda i requisiti che il marchio deve avere, le formalità di deposito, e la protezione di cui gode. Lo stesso titolo della legge comprende in modo assolutamente generico « *i marchi e segni distintivi di fabbrica* ». Questa distinzione non ha dunque alcuna utilità pratica sotto l'impero della legge italiana (1).

Tuttavia è opinione di parecchi scrittori che la distinzione fra marchio « di fabbrica » e « di commercio » sia opportuna, ed anzi il Maillard de Marafy (2) sarebbe favorevole al riconoscimento d'una terza specie di marca: quella « di produzione », ad esempio, per i prodotti agricoli, che lo stesso proprietario del fondo vende. Anche in occasione del Congresso di Parigi (1900) il Maillard de Marafy in una memoria presentata a nome dell'« *Union des fabricants* » dava ancora a quella classificazione una ragione pratica, desunta dal fatto verificatosi in Francia, di un contraffattore il quale aveva opposto che la marca qualificata « di fabbrica », della cui contraffazione egli era accusato, non era invece che una marca « di commercio »,

---

(1) Sentenza della Corte di Genova 24 febbraio 1893, causa Oneto c. Canepa (*Temi Gen.*, 1893, pag. 265).

(1) Maillard de Marafy, *Grand Dictionnaire international de la propriété industrielle*, vol. V, pag. 394.

Digitized by Google

e l'attore, per far riconoscere la validità del deposito, aveva dovuto provare che egli fabbricava realmente il prodotto in questione, e non si limitava ad apporre la marca sopra un prodotto fabbricato da un altro.

Anche il Raoul Chandon sostenne a quel Congresso (1) essere indispensabile la distinzione fra marca di fabbrica e marca di commercio, e l'Osterrieth propugnò questa distinzione, ma dal solo punto di vista della formalità del deposito.

Invece il Maunoury ed il Frey-Godet sostengono che questa distinzione altro non farebbe che creare complicazioni inutili senz'alcun vantaggio reale.

E noi siamo, anche *in jure condendo*, di quest'avviso. Questa distinzione, nella legge positiva, non ha praticamente ragion d'essere, nè nell'interesse dei consumatori, nè in quello dei fabbricanti o dei commercianti. Il consumatore che esige una determinata marca sul prodotto che acquista, non si preoccupa se questa marca sia di fabbrica o di commercio. Ciò che a lui importa è che il prodotto sia veramente quello genuino a cui la marca serve di riconoscimento. Se egli potrà essere ingannato da una marca falsificata o da una marca vera applicata ad un prodotto contraffatto, questa possibilità di frode non potrà essere evitata facendo delle accademiche distinzioni fra la marca di fabbrica e di commercio. Al produttore e commerciante poi, ciò che importa, gli è di poter contraddistinguere il prodotto che fabbrica o che vende con la marca, e che di questa gli sia assicurata la tutela nel caso in cui altri la usurpi o la contraffaccia.

Ciò posto, codesto riconoscimento e codesta protezione della marca non potrebbero che essere identici nella legge, tanto per la marca di fabbrica che per la marca di commercio e per la marca di produzione la cui importanza è perfettamente uguale. Ed allora quale necessità vi è di distinguere in pluralità di specie quella stessa cosa, che ha identica la ragione di essere, identico il

(1) *Annuaire de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle*, vol. IV, pag. 187.

Digitized by Google

funzionamento nelle trattazioni commerciali, identica la necessità e la « quantità » della tutela legislativa?

La legislazione sulla proprietà industriale sente più d'ogni altra il bisogno di essere semplificata, e ridotta a formole larghe per poter giungere alla desiderata, ma tanto difficile, unificazione. Con questi tentativi di divisioni di nomenclatura a cui non risponde la pratica delle cose si intralcia, non si aiuta, l'accordo nei rapporti internazionali.

Ben potrà, nella pratica, il commerciante apporre un marchio suo particolare in aggiunta a quello che il fabbricante vi abbia apposto. Come pure non è raro il caso in cui un commerciante, acquistando tutta intera la produzione di una fabbrica, si riserva di apporvi il suo marchio solamente, figurando quale produttore. In tal caso questo marchio è, in sostanza, un vero marchio di fabbrica. Sola differenza apparente è quella del nome che figura nel marchio.

Ma da ciò non consegue punto che vi abbiano ad essere nella legge due o più marchi distinti.

CAPO IV.

Carattere facoltativo del Marchio.

SOMMARIO: **34.** Carattere *facoltativo* del marchio secondo la legge italiana. Il marchio *obbligatorio* fu riconosciuto vessatorio. — **35.** La questione dell'opportunità di questo marchio può riprodursi. — **36.** Argomenti addotti in Francia a favore del marchio obbligatorio. — **37.** Argomenti pei quali il legislatore italiano respinse il sistema del marchio obbligatorio.

34. L'articolo 1 della legge, nel suo tenore letterale, basta per dimostrare come il marchio, di cui si occupa la legge 30 agosto 1868, sia essenzialmente un marchio *facoltativo*, che il commerciante o l'industriale *può* adottare, senza che però egli abbia mai obbligo di contraddistinguere le sue mercanzie da quelle dei concorrenti con un segno speciale.

La legge infatti dice che « chiunque *adotta* un marchio o altro segno, per distinguere i prodotti della sua industria,

Digitized by Google

le mercanzie del suo commercio, e gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l'uso esclusivo ».

Nel concetto dell' « adozione » è implicito quello della facoltà di assumere o non un marchio.

Perciò non sono regolati dalla legge in esame quei marchi *obbligatorii*, che sono tuttodì in vigore, per i metalli preziosi ed a cui provvedono leggi speciali (1) e con iscopo affatto differente.

Il marchio *obbligatorio*, se poteva trovare giustificazione negli antichi regolamenti delle corporazioni d'arti e mestieri, sarebbe, oggidì, un istituto ripugnante ai principii della libertà del lavoro, ed in urto anche a quelli della economia politica.

Già nella Relazione presentata in Francia al 23 nevoso dell'anno IX per l'istituzione di una marca, era detto che « l'on ne peut pas plus contraindre les manufacturiers à se servir d'une marque, qu'un auteur à se nommer en tête de son livre » (2).

35. Eppure, quando nel 1857 si discusse in Francia la legge sui marchi non mancarono i fautori del marchio obbligatorio. Anzi (come afferma il Maillard de Marafy) la metà delle Camere di commercio francesi si dimostravano favorevoli al ristabilimento del marchio obbligatorio.

Non ci pare quindi inutile di riportare le ragioni addotte pro e contro questo principio della obbligatorietà del marchio sia in Francia che in Italia in occasione della presentazione delle rispettive leggi. Poichè non è impossibile che in avvenire possa risorgere questa discussione. « Multa renascentur quae jam cecidere ».

---

(1) Legge 2 maggio 1872, n. 806, sul saggio e sul marchio degli oggetti d'oro e d'argento; Regolamento 15 dicembre 1872, n. 1201; Regio Decreto 16 febbraio 1874, n. 1827, che modifica il regolamento per l'esecuzione della legge sul saggio facoltativo dell'oro e dell'argento; Regio Decreto 17 febbraio 1887, n. 4358, che approva il regolamento per il servizio del saggio delle monete, dei metalli preziosi e dei misuratori del gas; Regolamento 7 novembre 1890, n. 7249, per il saggio delle monete e metalli preziosi, e successivo Decreto 20 febbraio 1896, n. 46.

(2) Couhin, op. cit., vol. I, pag. 213.

Digitized by Google

Nè codesta ipotesi può parere strana quando si consideri l'evoluzione economica e sociale e le nuove tendenze che oggidì si manifestano anche, anzi specialmente, nel campo del lavoro, e che tendono a produrre una vera rivoluzione nei principii economici e nei criteri politici che regolano la *libertà del lavoro.*

Quel fenomeno dell'*integrazione*, che lo Spencer ha mirabilmente rilevato come costante nella vita economica del mondo moderno, va accentuandosi ogni giorno più mediante la concentrazione delle imprese industriali, e la contemporanea divisione del lavoro in ogni impresa. La grande industria, coi grandi capitali, assume proporzioni sempre più vaste, e tende ad assorbire le piccole concorrenze. Ed ancora, le grandi industrie tendono ad aggrupparsi per l'affinità che vi è fra il lavoro a cui si dedicano e per la necessità di sostenersi a vicenda nella loro produzione particolare. I famosi *trusts*, di cui l'America ci dà in questi ultimi tempi continui esempi, sono l'espressione più colossale di questo lavoro di concentrazione del capitale.

Questa nuova condizione di cose, dipendente dall'aggruppamento del *capitale*, ha dovuto necessariamente influire sul *lavoro.* Ed a parte l'indirizzo politico che possono dare alla condizione degli operai le teorie del *socialismo*, ed attenendoci, invece, all'esame del fenomeno nel suo carattere puramente economico, certo è che la condizione intellettuale e materiale degli operai deve risentire l'influenza della nuova condizione di cose creata dall'agglomeramento del capitale e delle grandi forze industriali. Il primo e più evidente sintomo lo si ha nel costituirsi dappertutto di *associazioni* che, sotto differenti nomi, tutte rappresentano l'unione della classe operaia per difendersi e controbilanciare quella potenza del capitale che minaccia di farsi prevalente e deprimente per essa.

Il trad-unionismo inglese (mentre va esso pure modificando il primitivo suo carattere) va estendendosi, prendendo la nuova forma che l'epoca moderna gli impone in ciascun paese. Dove queste confederazioni od associazioni

Digitized by Google

esistevano numerose, si sono alleate, o fuse, cercando di dare un'unità di direzione alla vasta associazione.

Gli « Uffici » o « Camere del lavoro », la « Scala mobile dei salari » già funzionante in Inghilterra per certe industrie, le « Chambres d'explications » sôrte nel Belgio, sono, in sostanza, delle istituzioni operaie che riproducono le antiche corporazioni d'arti e mestieri. Hanno un carattere speciale, è vero, dal punto di vista dello scopo a cui tendono, che è essenzialmente di proteggere l'operaio *individuo* incorporandolo nell'*associazione*. La personalità dell'individuo non è più, come nelle antiche corporazioni o maestranze, assorbita completamente dall'ente collettivo. Ma ciò che non è oggi riconosciuto necessario, lo può essere domani. Le società cooperative anonime che si stanno costituendo per assumere lavori ed imprese, ben potrebbero un giorno rendere utile, e fors'anco necessario, che il prodotto collettivo d'ogni società operaia sia contraddistinto. La concorrenza, e soprattutto la concorrenza sleale, contro cui il privato industriale dura fatica a difendersi, potrà un giorno essere, per le novelle associazioni, ciò che è oggidì per il privato commerciante, il tarlo che gli rode il bilancio senza che nemmeno egli se ne avveda, o sappia la vera causa che ne produce l'impoverimento, e contro il quale invano lotta invocando il braccio della giustizia. La forza difensiva che l'individuo trova insufficiente nelle leggi attuali contro la concorrenza sleale, perchè egli è solo contro molti, potranno forse trovarla le associazioni che nella loro importanza politica hanno il modo di provocare nuove leggi. E non vi sarebbe a meravigliarsi che l'obbligatorietà del marchio possa, in tempo futuro, essere considerata come uno dei mezzi che regoleranno la concorrenza in quelle nuove forme che il progresso potrà inspirare alla mente ed alla saggezza dei posteri a cui noi parremo antichi.

Noi siamo tutt'altro che partigiani, al momento attuale, del marchio obbligatorio. Non lo crediamo necessario e nemmeno opportuno.

Digitized by Google

36. Ma, leggendo gli argomenti che il relatore delle leggi francesi riportava dai fautori del sistema nel 1857, non vediamo che possano dirsi oggidì fuor di proposito, nè che siano scomparsi i fatti ai quali quegli argomenti si appoggiavano.

Se codesti fatti verranno a colpire *le masse*, non potrà essere difficile che anche per il marchio obbligatorio si trovi la formola legislativa che attualmente non si sa trovare, perchè non è impellente la necessità di trovarla.

« L'article premier (diceva il relatore della legge francese) pose en principe et d'une manière générale le caractère purement *facultatif* de la marque. Une disposition de cette nature nous a paru être le véritable point de départ de la loi projetée. La question du caractère obligatoire ou facultatif de la marque a été fort agitée dans ces derniers temps; c'est la question la plus grave du projet; il fallait s'en expliquer tout d'abord.

« Bien que le système absolu de la marque obligatoire ait été plus ou moins complètement, plus ou moins explicitement repoussé dans tous les projets antérieurs et par tous les corps auxquels ils ont été soumis, nous devons rappeler en peu de mots les arguments sur lesquels il s'appuie.

« Il faut mettre un terme, dit-on, aux fraudes qui se commettent sur le marché intérieur, plus encore sur le marché extérieur. Ces dernières, surtout, ont la plus désastreuse influence sur la prospérité de nos fabriques. Les pacotilleurs, qui versent sur les places étrangères des marchandises de mauvais aloi, déshonorent notre industrie, lui font une réputation détestable, et l'excluent du marché. Si chaque fabricant était obligé d'apposer sa marque sur le produit de sa fabrication, il y regarderait à deux fois avant de signer une œuvre défectueuse ou déloyale; il serait armé pour résister aux obsessions du commerce intermédiaire, quand celui-ci prétend spéculer sur la qualité inférieure des marchandises, sur l'éloignement des marchés, sur l'incurie ou sur l'ignorance des acheteurs. La marque, si elle ne supprime pas la fraude, en restreint au moins le champ. C'est le défaut

Digitized by Google

de responsabilité du fabricant qui la favorise: la marque obligatoire ne crée pas la responsabilité, sans doute, mais elle donne à l'acheteur, au public, le moyen de l'invoquer et d'en faire sentir la portée au fabricant déloyal, tout au moins en repoussant ses produits; elle assure donc à cette responsabilité une réalité et une sanction.

« Aux objections tirées de ce que la marque obligatoire serait en contradiction avec les principes de liberté de l'industrie consacrés par notre droit public moderne, les partisans de la marque obligatoire répondent que plus la liberté est grande, plus il importe de rendre sérieuse et réelle la responsabilité de ceux qui en usent; que ce n'est point porter atteinte à la liberté de l'industrie que de lui dire: Vous usez de votre liberté à votre gré; mais vous en userez à vos risques et périls, sous votre responsabilité, et, pour que cette responsabilité soit réelle, vous signerez vos œuvres.

« Les adversaires du système de la marque obligatoire tiennent, à leur tour, le langage suivant:

« D'abord, qu'entend-on par la marque obligatoire? Apparemment, ce n'est pas le retour à l'ancienne législation, d'après laquelle le Gouvernement lui-même intervenait pour frapper la marchandise d'une estampille, d'un poinçon, constatant la vérification dont elle avait été l'objet de la part de l'Autorité. Ce ne serait pas, dans ce cas, la marque du fabricant qu'il s'agirait de rendre obligatoire, mais la marque de l'État. Eh bien! sous l'ancienne législation, alors que l'industrie française était réglementée de toutes parts, habituée de longue main à un régime qui était loin d'être celui de la liberté, alors que d'ailleurs elle était si peu développée, ce système souleva de telles plaintes, entraîna de tels abus, de telles tracasseries, que, même avant la Révolution, il avait succombé. Que serait-ce donc aujourd'hui avec les habitudes de liberté dans lesquelles l'industrie et le commerce ont vécu depuis soixante ans, avec les développements immenses que l'industrie a pris, avec la variété infinie de ses combinaisons? Quelle armée d'employés ne faudrait-il pas maintenant pour suffire à la tâche? Et

Digitized by Google

pour arriver à quoi? A rendre l'administration, l'État, caution responsable de la bonne qualité des marchandises livrées au public!

« Il existe, assurément, certains cas exceptionnels où l'on a reconnu qu'il était possible, utile, nécessaire même, de faire intervenir la vérification de l'Autorité, puis de faire constater cette vérification par une estampille.

« Ainsi le titre des matières d'or et d'argent est vérifié par les bureaux de garantie, et le produit reçoit deux poinçons de l'Autorité, celui du titre et celui du bureau de garantie; les armes à feu sont éprouvées, et le fonctionnaire qui en fait l'épreuve revêt de son poinçon le canon éprouvé; l'enveloppe des cartes à jouer est frappée du timbre de la régie qui constate que l'impôt a été payé; les poids et mesures portent une empreinte par laquelle les vérificateurs certifient qu'ils sont conformes aux types réglementaires.

« Mais ce n'est plus qu'à titre très exceptionnel que l'Autorité intervient aujourd'hui dans la vérification de certains produits de l'industrie, et, on ne craint pas de le dire, le système de la marque obligatoire de l'État, pour peu qu'on lui donnât un peu d'étendue, à plus forte raison si on l'étendait (le texte officiel porte *entendait*, qui nous paraît venir d'une erreur typographique évidente et que nous n'hésitons pas à remplacer par *étendait*) d'une manière générale, est un système qui ne soutient pas l'examen.

« Que, s'il s'agit seulement de rendre obligatoire la marque du fabricant, peu de mots suffiront pour établir que ce système, même entendu ainsi, serait à peu près impraticable, fort préjudiciable aux intérêts des fabricants, et qu'il n'offrirait aucune garantie sérieuse au public.

« Nous disons d'abord qu'il serait impossible à mettre en pratique pour un très grand nombre de produits.

« Il est une foule d'objets, come les dentelles, les châles, les écharpes, les mouchoirs, les cristaux, etc., qu'on ne peut marquer autrement que par une étiquette mobile, facile à enlever, à changer, qui ne porterait pas, par conséquent, avec elle la preuve qu'elle appartient bien à l'auteur du produit.

Digitized by Google

« Les menus objets, comme les aiguilles, les épingles, etc., ne peuvent être marqués que par l'enveloppe, qui offre les mêmes inconvénients puisqu'il est facile de remplacer les objets qu'elle couvre.

« Les tissus en pièces ne peuvent être marqués qu'aux deux extrémités de la pièce. Or, les fragments de pièces, les coupons, suivant le langage du commerce, ne peuvent pas porter la marque, et les consommateurs n'achètent guère que des coupons.

« Ainsi, première objection: impossibilité matérielle d'apposer la marque sur un très grand nombre de produits, au moins de manière à ce qu'elle garantisse l'origine de la fabrication.

« Nous disons, en second lieu, que le système de la marque obligatoire serait fort préjudiciable aux industriels. En effet, il y a des cas nombreux où les fabricants les plus honnêtes, les plus intelligents, sont obligés de livrer au commerce des produits défectueux ou de qualité inférieure. Ce sont les produits d'essai, les produits mal réussis, les produits d'un prix peu élevé, destinés aux consommateurs de la classe la plus nombreuse, pour qui le bon marché est indispensable. Font-ils en cela une opération déloyale? Nullement, si le public est averti de ce qu'il achète. Cependant le fabricant ne signe point de tels produits qui nuiraient à sa réputation. Si vous l'obligez à les signer, vous lui interdirez la fabrication très licite, et très utile des objets destinés à la consommation du peuple, vous l'obligez à détruire les produits d'essai et les produits mal réussis, c'est-à-dire que vous le ruinez, ou que vous le forcez à compromettre sa marque.

« Et puis, enfin, le public dont vous avez voulu sauvegarder les intérêts, vous ne lui donnez qu'une garantie illusoire et bien inférieure à celle que lui assure la marque facultative.

« Avec la marque facultative, en effet, le public peut reconnaître, sait reconnaître celle qui a une bonne réputation; il s'adresse à celle-là de préférence, et il a une certitude morale que le fabricant honorable à qui elle appartient ne l'aurait pas apposée sur le produit qu'il

Digitized by Google

achète, s'il était défectueux. Mais, avec la marque obligatoire, tous les produits sont marqués ou signés; c'est la confusion des langues; à moins d'une étude spéciale, il est impossible de s'y reconnaître, de distinguer la bonne marque de la mauvaise, et, lors même qu'on sait la distinguer, elle n'est plus une garantie pour le public, puisqu'elle couvre également tous les produits du fabricant, les bons comme les mauvais.

« Ces raisons, et d'autres qu'il serait trop long d'énumérer, ont fait repousser le système absolu de la marque obligatoire. Toutefois, le système opposé, celui de la marque facultative, entendu d'une manière absolue, pouvait avoir aussi ses inconvénients, et l'on a compris que, pour certains produits spéciaux et à titre exceptionnel, il pourrait y avoir utilité, nécessité même de rendre la marque de fabrique ou de commerce obligatoire.

« Cette nécessité est démontrée par les faits existants. Nous avons déjà cité certains actes législatifs auxquels il ne s'agit point, auxquels personne ne propose de porter atteinte, et qui ont rendu la marque ou le nom du fabricant obligatoire pour les produits auxquels ils s'appliquent.

« En ce moment, la marque, ou le nom, est et restera obligatoire pour l'imprimerie, pour les matières d'or et d'argent, pour les tissus français et similaires aux tissus étrangers prohibés, pour les cartes, pour les matières vénéneuses. Or, la variété des combinaisons de l'industrie est telle aujourd'hui, qu'on peut comprendre qu'il apparaisse tout à coup des produits nouveaux ou des combinaisons nouvelles des produits anciens qu'il soit nécessaire d'assujettir à la marque, soit dans un but de police, s'il s'agit d'un produit qui présente certains dangers pour la société, soit dans un but de garantie publique, s'il s'agit d'un produit que le public serait absolument hors d'état de vérifier quand il l'achète, et dont il aurait intérêt à pouvoir constater ultérieurement l'identité; soit enfin pour satisfaire à des intérêts semblables ou analogues à ceux qui ont motivé les dispositions légales précitées.

« Mais, c'est seulement à titre exceptionnel, on l'a dit expressément dans le paragraphe 2 de l'article premier,

Digitized by Google

que l'obligation de la marque pourraît être imposée à certains produits spéciaux, et sous la garantie d'un décret délibéré en Conseil d'état. Il peut avoir grande utilité, et on n'aperçoit aucun danger à reconnaître ce droit au Gouvernement dans ces limites et en cette forme ».

37. Anche nel Parlamento italiano il Cavour, nella relazione della legge, combattè il sistema del marchio *obbligatorio* colle seguenti parole:

« Si è disputato molto per decidere se il Governo abbia il diritto d'imporre, in qualche caso, un marchio o segno industriale obbligatorio.

« In un sistema economico in cui il Governo si fa entrare dappertutto nell'industria, ora per assicurare ai produttori un discreto guadagno ed ora per guarentire ai consumatori la buona qualità dei prodotti, il marchio può servire a quest'ultimo scopo.

« Questo sistema non è il nostro, ed all'infuori di pochissimi prodotti eccezionali, come le medicine, a cui provvedono leggi speciali e che escono dalla sfera delle leggi puramente industriali, la concorrenza dei produttori e l'interesse dei consumatori bastano al conseguimento dello scopo, quando vi si aggiunge l'uso dei marchi o segni liberamente prescelti dai fabbricanti o dai commercianti, e loro dalla legge guarentito.

« In effetto, se egli è vero che ciascuno dei consumatori non è intelligente od esperto abbastanza per distinguere da sè la miglior qualità dei diversi prodotti che compra, è però innegabile che un certo numero di consumatori può bene intendere e giudicare della bontà di questo o di quel prodotto in ispecie, e che ognuno infine è dall'esperienza fatto certo della qualità delle cose che consuma. Ond'è che il giudizio degli intelligenti da un lato e l'esperienza di tutti dall'altro, rendono, coll'andare del tempo, notoria l'eccellenza del tale o tal altro produttore o negoziante. Il marchio, o altro segno, giovando in questo caso ad accertare il consumatore della origine industriale o commerciale del prodotto, darà occasione di maggiore spaccio e di maggiori lucri ai più

Digitized by Google

eminenti produttori o commercianti, e quindi, col pungolo dell'interesse, stimolerà gli altri ad emularli.

« Fu pure creduto che talvolta certe città, certi distretti, od anche intere provincie, salendo in grido per una specie di produzione, ivi divenuta eccellente sia per solerzia degli abitanti, sia per altre particolari condizioni locali, abbiano acquistata una rinomanza, per così dire, universitaria e collettiva, la quale è capitale e proprietà comune, che non può essere danneggiata dall'arbitrio privato nè di questo o di quell'altro produttore del luogo, nè di un produttore estraneo. Si volle quindi che in questi casi il marchio della città o del Comune fosse obbligatorio per mantenere una specie di solidarietà fra i fabbricanti del luogo. Così un regolamento dei Paesi Bassi del 1819 prescriveva che « le pipe, i panieri, le casse, ecc., oltre del marchio proprio di ciascuna fabbrica, avessero a portare l'impronta delle armi della città o del Comune ove essa fabbrica esiste, con divieto di adoperare quella di un'altra città o di un altro Comune.

« Veramente a noi sembra che, siccome non potrebbesi vietare ai fabbricanti di un luogo rinomato per una specie di produzione di variare a loro talento le qualità e le specie dei loro prodotti, così l'obbligo di apporvi un marchio comune e generico, oltre ad inconvenienti d'altra natura, avrebbe quello di conseguire un risultamento opposto allo scopo che si prefiggerebbe il legislatore che lo prescrivesse. Difatti le specie infime dei prodotti o le varietà più cattive d'una medesima specie, comprese sotto un marchio uniforme, tornerebbero a discredito dell'universale, quando che, lasciato libero l'uso del marchio e richiedendo che questo sia individuale, i prodotti di qualità inferiore si lascieranno probabilmente senza marchio, o anche quando vi s'imprimessero marchi o segni individuali, non sarebbe per essi offesa in nulla la riputazione del luogo.

« Aggiungasi che presentemente l'industria esercitandosi in grande ed i produttori principali di un Comune o di un distretto commerciale di qualche importanza avendo interesse a conservarne la rinomanza, troveranno

Digitized by Google

nell'utile loro privato il motivo sufficiente a non sciuparla. Basta solo che la legge tolga agli altri la possibilità d'indicare, falsamente, quel Comune o distretto come luogo d'origine dei loro prodotti.

« Infine là dove è proibita l'immissione di certe merci, sui prodotti della stessa specie fabbricati nello Stato, il marchio è ragionevole che sia richiesto obbligatoriamente dalla legge, col fine di distinguerli da quelli importati dall'estero. In Francia la legge del 26 aprile 1816 esigeva perciò il marchio o altro segno distintivo « sopra le stoffe piene o miste di lana o cotone, o sopra i tessuti della natura di quelli che sono proibiti, ecc. ».

« Ma quest'ultimo uso del marchio obbligatorio mal si addice al sistema di libero scambio adottato dalla nostra legislazione economica.

« Noi quindi, lasciando alle leggi speciali che provvedono alla pubblica salute, o ad altro interesse estrinseco all'ordine puramente economico, il prescrivere, in qualche caso, l'obbligo di usare un segno distintivo qualsiasi, vi proponiamo col seguente progetto di riconoscere e garantire l'uso dei marchi o segni volontariamente adottati per distinguere i prodotti, le mercanzie o gli animali provenienti da certe fabbriche, o commerci o razze ».

Più vivace ancora fu la confutazione che fece la Commissione alla Camera dei deputati per bocca del relatore Michelini, del sistema del marchio obbligatorio:

« Se dalle esposte considerazioni emerge la giustizia di una legge la quale, mediante certe condizioni, guarentisca l'uso esclusivo dei marchi o segni distintivi, che certi industriali desiderano apporre alle merci che fabbricano, o certi commercianti a quelle che vendono, non seguita per certo nè la giustizia, nè l'utilità di rendere obbligatorio l'uso dei marchi pei fabbricanti e per i commercianti. Difatti sopra altri principii poggiano coloro che opinano doversi prescrivere sotto penali sanzioni l'uso dei marchi.

« Procureremo di esaminare diligentemente quest'ultima questione, perchè, ove dovesse essere risolta affermativamente, la Camera dovrebbe supplire ad una larga

Digitized by Google

lacuna, la quale sarebbe nel progetto ministeriale, in cui non si fa parola di marchi obbligatorii, dei quali parlasi nella relazione del signor ministro unicamente per confutarli. E dobbiamo ancora esaminare tale questione per il seguente motivo. L'8 aprile 1845 il ministro Cunin-Gridaine presentava alla Camera dei Pari di Francia un buon progetto di legge fondato sul principio del marchio facoltativo, il quale, senza indurre essenziali cambiamenti nella legislazione, compendiava, coordinava le disposizioni pubblicate in vari tempi circa i marchi, ne riempiva le lacune. Approvavalo quella Camera dopo una luminosa discussione, nella quale tuttavia alcuni Pari insistevano perchè il marchio fosse reso obbligatorio, se non per tutti, almeno per molti prodotti. La Commissione poi della Camera dei deputati, per organo del suo relatore Druyn de Lhuys, sconvolse intieramente quel progetto, introducendovi il principio del marchio obbligatorio, lasciando tuttavia in facoltà del potere esecutivo l'indicare quei prodotti ai quali si sarebbe dovuto fare l'applicazione della legge; dimodochè uno dei poteri dello Stato sarebbe stato solo investito della facoltà legislativa.

« Fortunatamente, per i rivolgimenti del 1848, quel progetto di legge, così peccante contro i principii economici, legislativi e di diritto costituzionale, non è stato approvato; dimodochè sono tuttora vigenti in Francia la imperfetta legge del 24 agosto 1824 e le altre anteriori. Fra la Camera dei Pari e la Commissione di quella dei deputati chi aveva ragione? Esaminiamo.

« Il sistema del marchio obbligatorio, che alcuni invocano con sì grande insistenza, deve essere considerato relativamente: ai fabbricatori, ai mercanti, ai consumatori ed all'autorità pubblica.

« Quanto ai fabbricanti, non parleremo degli incomodi e delle spese che cagiona loro l'operazione del marchio, benchè certamente non sia cosa di lieve momento; ma non possiamo passare sotto silenzio il pericolo al quale trovasi continuamente esposto il fabbricante di cadere in contravvenzione, anche involontariamente. Difatti un fabbricante, per quanto sia attento e leale, sarebbe sempre

Digitized by Google

in balìa della negligenza o della malizia di un operaio, nè mai sicuro di sfuggire alle sanzioni penali della legge. Per verità quest'inconveniente è grave.

« Una legge che imponesse il marchio obbligatorio sarebbe lettera morta; rimarrebbe perfettamente inesegguita senza una continua ed efficace visita fatta dagli agenti del Governo. Quindi il fabbricante dovrà ad ogni tratto ricevere gli ispettori, accompagnarli, somministrare loro schiarimenti; le quali cose cagionano perdite di tempo, che è capitale.

« Gli ispettori saranno uomini, epperò soggetti all'errore; numerosi, epperò poco pagati. È quindi impossibile che alcuno di essi non faccia angherie, non obbedisca a passioni locali, a suggestioni di gelosi concorrenti; che tutti siano illuminati, moderati, inaccessibili alle prevenzioni, alle debolezze, alla corruzione, alle connivenze.

« Il marchio obbligatorio nuoce al fabbricante onesto, il quale non vuole apporre il segno della sua fabbrica che sopra i prodotti di una certa qualità, consentendo a vendere a prezzo minore quelli di una qualità inferiore; e nuoce pure a quel fabbricante il quale vuole fare saggi ed esperienze prima di guarentire col marchio la bontà dei suoi prodotti.

« Inoltre, quante difficoltà per riconoscere l'esattezza di un sì gran numero di marchi! Discussioni, lagnanze, pericoli, peripezie, processi, tempo perduto, danaro gettato: quale corteggio di mali!

« Il marchio obbligatorio, il quale ha per iscopo il servizio del pubblico, sarebbe inutile, se non indicasse la qualità od il prezzo della merce; la qual cosa è così vera, che il Consiglio di Stato di Francia pronunziò, con decisione del 17 dicembre 1813, esser privo di efficacia un antecedente decreto, il quale prescriveva ai fabbricanti di panni di quelle città, alle quali era stato accordato un vivagno esclusivo, la obbligazione di apporre cotal segno sui loro prodotti. Fondavasi rettamente il Consiglio di Stato sulla ragione che i vivagni, non indicando che il luogo della fabbricazione, e non la qualità del panno, non somministravano alcuna guarentigia al consumatore. Per

Digitized by Google

constatare adunque la qualità od il prezzo saranno necessarie verificazioni, classificazioni, contestazioni di prezzi... La cosa non finisce più. E questo prezzo non è assoluto, ma relativo alla bontà delle merci ed alle condizioni dello smaltimento, variando continuamente col variare della quantità offerta e della quantità domandata. Quante oscillazioni nei prezzi produce la sola moda, appunto perchè esercita un ascendente sulla quantità domandata? Come possono tener loro dietro i marchi obbligatorii?

« Parliamo dei mercanti o venditori. Il marchio di fabbrica è un certificato di origine; quello di commercio attesta che un tale prodotto è entrato nei magazzini di un mercante, il quale lo ha comprato per rivenderlo.

« Notisi dapprima che, se si vuol rendere obbligatorio il marchio di commercio, bisogna ripeterlo ogni volta che la mercanzia passa dall'una all'altra mano. Ed allora quante difficoltà di esecuzione arenerebbero la rapidità delle transazioni commerciali? Quanti prodotti sarebbero guasti da quei moltiplicati marchi?

« Contentiamoci di parlare dei marchi di fabbrica relativamente ai mercanti ed ai venditori. Siccome tutto il sistema obbligatorio rovinerebbe, se i mercanti non fossero debitori dell'esattezza dei marchi di fabbrica, così essi devono essere sottoposti alle stesse visite, alle stesse vessazioni dei fabbricanti, agli stessi danni provenienti dall'infedeltà o dalla negligenza dei loro commessi, ecc.

« A questa intollerabile malleveria si aggiunge un inconveniente che può riuscire non meno intollerabile. La conoscenza che gli agenti del Governo, incaricati di eseguire la legge, acquistano degli affari del commerciante, può essergli più dannosa che al fabbricatore. Il segreto delle operazioni commerciali può essere perfettamente conciliabile colla lealtà più scrupolosa, ed il credito privato ha le sue ragionevoli gelosie, i suoi misteri che devono essere rispettati.

« Se i marchi obbligatorii recano ai commercianti questi ed altri inconvenienti, che passiamo sotto silenzio per amore di brevità, essi non procurano loro, per lo contrario, alcun vantaggio, salvo che, supponendoli ignoranti

Digitized by Google

ed inabili nel loro mestiere, si abbia la singolare pretesa di proteggere colla necessità dei marchi le loro compre nelle fabbriche! Oh! il proprio interesse è ben altra molla di quella da cui possono essere sollecitati ispettori, cui corre lo stipendio, malgrado i loro sbagli che non possono essere accertati.

« L'interesse dei consumatori è l'argomento supremo degli apostoli del sistema obbligatorio. Essi credono che i consumatori possano essere ingannati sulla bontà e sul prezzo delle merci, e vogliono che il Governo vada in loro soccorso.

« Questo desiderio fa parte di un vasto sistema, che è quello dell'intervento governativo nelle cose dei privati, come se gli uomini fossero bimbi in fascie, che non potessero muovere un passo senza essere guidati per mano, sorretti dal Governo, nel quale stia ogni sapienza. Questo sistema è generalmente quello che piace ai Governi assoluti, perchè esso rende gli uomini pieghevoli, mogi, eunuchi, epperciò incapaci di resistere alle tiranniche prepotenze; ma i cittadini di libero paese devono provvedere a loro stessi e con tale incessante lotta acquistano maggiore energia, diventano più forti, più grandi. L'audace ed intraprendente cittadino inglese e degli Stati Uniti rifugge sdegnosamente dalla soverchia tutela governativa. A ragione egli vuol fare da sè. Ma restringiamoci a parlare dei marchi obbligatorii.

« Primieramente, anche ammettendo che essi procurino ai consumatori qualche vantaggio, questo sarebbe di gran lunga inferiore al danno che deve necessariamente cagionare una protezione che voglia essere efficace e non illusoria. Imperciocchè tutte quelle visite, tutte quelle vessazioni che a tale uopo sono necessarie, ed alle quali sono sottoposti i fabbricatori ed i commercianti, cagionando inevitabile aumento di prezzo nelle merci, ricadono, in ultima analisi, sui consumatori. Questo è danno reale, laddove è molto incerto il vantaggio che voi volete loro arrecare.

« L'esecuzione di una legge, che renderebbe i marchi obbligatorii, richiederebbe un esercito di ispettori, di periti, di agenti del Governo di ogni maniera. Da chi

Digitized by Google

saranno essi pagati? Dai contribuenti, cioè dagli stessi consumatori; e questo è un altro danno certo a fronte sempre di quell'unico vantaggio molto dubbioso.

« Finalmente chi vi assicura che gli agenti del Governo siano meno soggetti ad ingannarsi dei consumatori, sollecitati dalla potentissima molla del proprio interesse? E notisi che l'errore dei consumatori è errore individuale, laddove quello degli agenti del Governo può indurre in errore molti consumatori. Invece d'imporgli un *tutore obbligato*, ma per ciò appunto molto negligente, nell'ispettore del Governo, lasciate che quel consumatore, il quale dubita della propria capacità o dell'onestà del venditore, si scelga un tutore a suo piacimento, e lo troverà senza dubbio, e più zelante ed a minor prezzo. Inoltre, grazie al cielo, i negozianti onesti non sono poi così rari, ed il ben inteso interesse dell'avviamento del loro negozio li spinge a non trarre in inganno sulla qualità delle merci coloro che ad essi si affidano.

« Non si permette all'orefice, leggesi nella citata relazione di Druyn de Lhuys, di vendere le sue opere, se non sono segnate da un marchio, il quale indichi se sono d'oro o d'argento, ovvero se di tali metalli non abbiano che l'intonacatura; perchè adunque permetterassi ad un mercante di vendere un tessuto di seta e di cotone come un tessuto di sola seta?

« Ammettiamo che in Francia ed in altri paesi la legge prescrive il marchio sull'oreficeria e sull'argenteria. Presso di noi provvede a questa bisogna il regolamento del 12 luglio 1824, il quale stabilisce il titolo dell'oro a 750 e quello dell'argento a 800 millesimi. Ed ammettiamo pure che in altri paesi altri prodotti siano sottoposti al marchio obbligatorio; così lo sono nella stessa Francia alcune specie di sapone, di armi da fuoco, ecc. Ma primieramente queste ed altre simili restrizioni, contro le quali per gli abusi loro si sono mosse gravi e giustissime lagnanze, sono oggi molto minori di quello che fossero per lo passato, e all'essersi smesse si deve principalmente attribuire il progresso fatto in questo secolo dall'industria e dal commercio.

Digitized by Google

« In secondo luogo, ancorchè si credesse conveniente di conservare il marchio obbligatorio sugli oggetti d'oro e d'argento, ed anche sopra alcuni altri a cagione della maggiore facilità delle frodi, diremo che nulla vi è di assoluto, e che, se in alcuni casi si devono sopportare gravi inconvenienti per evitarne dei maggiori, non segue che la stessa cosa debba aver luogo quando questi ultimi non soverchiano i primi. Ora ci sembra aver dimostrato che, per tutte le altre merci, gl'inconvenienti dei marchi obbligatorii sono di gran lunga superiori ai piccoli vantaggi.

« Nella Camera dei Pari di Francia il visconte Vittorio Ugo, avvertendo che la stampa è soggetta al marchio obbligatorio, per la necessità imposta allo stampatore di apporre il proprio nome, senza perciò che se ne potesse dir lesa la libertà, conchiudeva che, ancorchè si assoggettassero gli altri prodotti al marchio obbligatorio, non era perciò violata la libertà di industria e di commercio.

« A ciò due risposte. In primo luogo sussistono sempre tutti gli altri imbarazzi, lentezze, e spese, inconvenienti da noi accennati; in secondo luogo sarebbe maggiore certamente la libertà di stampa se ai tipografi non fosse imposta quella obbligazione, la quale è fondata sopra i principii non d'economia politica, ma d'ordine sociale. Prodotti che possono essere di gran momento sulla pubblica opinione, risolversi in gravi delitti contro lo Stato o contro gl'individui, non possono assomigliarsi ai prodotti materiali; il pubblico interesse vuole che si sappia chi ne sia l'autore, onde egli non vada impunito. Dunque, relativamente ai marchi, non si possono paragonare i prodotti della stampa cogli altri, perchè i primi non possono rimanere anonimi senza gravi pericoli, senza che siano compromessi grandi interessi, le quali cose non hanno luogo quanto ai secondi.

« Analoghe considerazioni dimostrano, dalle eccezionali disposizioni sancite al riguardo a certe industrie da cui può tornare nocumento alla salute ed alla vita dei cittadini, non doversi conchiudere che quelle speciali disposizioni s'estendano a tutti i prodotti.

Digitized by Google

« Se volessimo considerare la cosa relativamente al Governo, vedremmo che col marchio obbligatorio gli si porrebbe sul dosso una malleveria senza limiti, l'incessante necessità di vessazioni e di rigori, i quali seminerebbero la disaffezione e darebbero origine ad ostacoli senza numero. Oh! ben altra è la missione del Governo, e ben più utilmente devono essere adoperati i danari del pubblico, e già soverchio è il numero degli impiegati, sopra i quali il Ministero può esercitare la sua autorità!

« Se adunque il sistema dei marchi obbligatorii è vessatorio per i manifattori e per i commercianti; se è inutile, illusorio e costoso per i consumatori; se esso impone al Governo un dovere ozioso e d'impossibile adempimento, noi non sapremmo vedere a chi possa tornar utile. Epperò non dubitiamo di conchiudere che commetterebbe un grave errore quel Governo il quale volesse sancirlo per legge, e che ben si appose il ministro delle finanze non facendone motto nel progetto da lui presentato ».

TITOLO II.

ELEMENTI DEL MARCHIO

SOMMARIO: **38.** Distinzione degli elementi del marchio.

38. Due sono i punti di diritto che ora ci occorre esaminare sia in rapporto alla legge italiana 30 agosto 1868, sia nei rapporti internazionali. Cioè l'elemento *soggettivo* e l'elemento *obbiettivo* del marchio.

Insomma, *chi* possa adottare il marchio, e *che cosa* possa essere oggetto del marchio stesso.

Digitized by Google

CAPO I.

Chi possa adottare un Marchio.

SOMMARIO: **39.** Il diritto al marchio compete tanto ai nazionali che agli stranieri. — **40.** Se il minore, l'interdetto, la donna maritata possano assumere un marchio. — **41.** Adozione del marchio da parte di enti giuridici. — **42.** Se siano ammesse le marche *collettive*. Disposizione della legislazione italiana. — **43.** Le marche *collettive* nei rapporti internazionali. Conferenza di Madrid. — **44.** Proposta dell'Ufficio di Berna alla Conferenza di Bruxelles per le marche collettive o municipali. Significato speciale di questi marchi. — **45.** Diritto dello Stato di assumere un marchio. Art. 6 della legge. — **46.** Della marca *nazionale*. Progetto presentato in Inghilterra e negli Stati Uniti. — **47.** Se per assumere un marchio occorra l'effettivo esercizio d'un commercio o di un'industria.

39. L'articolo 1 della legge stabilisce che « *chiunque* » adotta un marchio ne avrà l'uso esclusivo.

Dal che emerge che tale diritto compete indubbiamente anche allo straniero per il principio generale proclamato dall'articolo 3 del Codice civile, secondo cui « lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini ». Ciò, del resto, è detto in forma esplicita nell'articolo 19 del regolamento 7 febbraio 1869, per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868: « Le domande relative ai marchi o segni distintivi possono essere fatte tanto dai nazionali che dagli stranieri ».

Sono adunque applicabili allo straniero, al pari che ai cittadini, quei principii di diritto che in tema di marchio sono sanzionati dalla legge speciale (1), quando lo straniero prenda *ab origine* un marchio in Italia.

Anzi, come già accennammo, lo straniero trovasi in Italia in condizione di diritto migliore di quella che la legge fa ai nazionali, per quanto riguarda i marchi che

(1) Cassaz. di Torino, sentenze 3 marzo 1880, causa Farina c. Ulrich e causa Pelaez c. Freund e Vercellino (Caveri, *Giurispr. comm. it.*, anno 1880, parte 1ª, pag. 35 e 40); Corte di Milano, 2 agosto 1880, causa Caviezel e Magugliani c. Ditta Giron (*ivi*, p. 2ª, pag. 50); Corte di Venezia, 2 luglio 1881, causa Ditta Wagner c. Bon (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 837).

Digitized by Google

lo straniero abbia adottati nel suo paese d'origine, e che voglia poi importare nel nostro Stato.

40. Il minore, l'interdetto, la donna maritata possono del pari assumere un marchio e farlo registrare regolarmente. Nè l'autorità amministrativa ha diritto mai di chiedere la prova della capacità giuridica di chi domandi la registrazione di un marchio.

Ben inteso che, per quanto riflette le azioni giudiziali che codeste persone avessero poi a promuovere a tutela del loro marchio, risorgono, nel pieno loro vigore, le norme comuni che regolano la loro capacità a stare in giudizio.

41. Il marchio può essere assunto tanto da una persona fisica, quanto dagli enti giuridici che la legge civile, o commerciale, considera come persone.

Perciò il marchio può essere adottato (e fatto registrare) da una società di commercio, sia nazionale sia straniera, come è pur detto all'articolo 19 del precitato regolamento.

42. Per i principii generali del diritto civile, non vi può essere dubbio che siano ammesse le marche *collettive*, cioè quelle che vengono ugualmente adottate da più persone per contraddistinguere lo stesso prodotto.

Queste marche collettive non sono a confondersi con quelle che nel medio evo si adottavano dalle corporazioni e di cui parlano lo Struvius ed il Kohler, e colle quali qualche scrittore le ha confuse (1).

Il marchio collettivo, che forma oggidì oggetto di discussione nella dottrina e nella legislazione, specialmente internazionale, è quello che costituisce oggetto di proprietà comune a più individui i quali lo possedono però, e lo usano, *uti singuli*. Invece il marchio delle corporazioni era un marchio di cui aveva l'esclusiva proprietà l'*ente*,

(1) V. *Annuaire de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle* (Congresso di Lione, 1901, pag. 112).

Digitized by Google

cioè la corporazione. Nel che appunto, ed attualmente ancora, sta la differenza di questo marchio dal marchio che sia assunto da una società o da un ente giuridico qualunque.

Questa comunione nella proprietà del marchio è compresa certamente nel concetto amplissimo dell'articolo 673 del Codice civile. E se anche alla medesima non sono applicabili tutte le norme che, per i casi più comuni e frequenti, il legislatore ha dettate nel titolo « Della comunione », ciò non esclude che altre norme, più consone all'indole speciale di questa speciale forma di comunione, possano essere stabilite da coloro che la contraggono. Facoltà questa che il legislatore volle appunto lasciare ai contraenti. Infatti l'articolo 673 del Codice civile stabilisce che la comunione sarà retta dalle norme seguenti, *in mancanza di convenzioni o disposizioni speciali*, e nella « Relazione alla Camera dei deputati sul progetto di legge per l'unificazione legislativa » l'articolo 673 è illustrato colle seguenti dichiarazioni: « Il Codice francese, ed altri Codici ancora, hanno sparso in vari luoghi parecchie speciali disposizioni intorno alla comunione, ma non vedonsi in essi raccolti ed ordinati insieme i canoni fondamentali di *ogni specie* di comunione. Vi è comunione per mescolanza di materie, comunione di muri, comunione fra partecipanti all'uso di un'acqua, fra coniugi e fra soci, e ciascuna di tali comunioni ha le sue regole speciali. Seguendo un ordine più logico (prosegue la relazione) e più sicuro, si descrissero i principii generali della comunione. A questo effetto si tolsero dalle disposizioni relative a certe comunioni quelle che possono avere un carattere *generale*, applicabile a tutte od alla maggior parte di esse; e, compendiate tali norme *generali* in un solo titolo, *le regole particolari vennero rinviate a ciascuna specie di comunione* » (1).

---

(1) *Codice civile coll'aggiunta delle Leggi complementari*, degli avvocati Sebastiano Gianzana, Francesco Bo e Pietro Tappari, vol. II, pag. 37, n. 45 (Unione Tip.-Editrice Torinese).

Digitized by Google

Che poi le marche collettive siano ammesse, risulta evidente dall'articolo 19 del già menzionato regolamento 7 febbraio 1869 per l'esecuzione della legge sui marchi, ove è detto che « le domande relative ai marchi o segni distintivi possono essere fatte tanto dai nazionali che dagli stranieri, siano individui, corporazioni, società, corpi morali di qualunque specie, *ed anche da più persone collettivamente* ».

La legge svizzera (art. 7, n. 3) e la maggior parte delle legislazioni riconoscono bensì il diritto « alle associazioni di industriali, dei produttori e dei commercianti che hanno sede in Isvizzera e che godono della capacità civile, nonchè alle pubbliche amministrazioni, di far registrare le loro marche », ma senza accennare alle marche collettive propriamente dette (1).

43. Per quanto ha tratto ai rapporti internazionali, le marche collettive non sono ancora riconosciute, nè, quindi, ammesse alla registrazione internazionale. Ma sono state oggetto di discussione dandosi, però, ad esse un significato più complesso.

Nella Conferenza di Madrid, il De Ro, delegato del Belgio, aveva proposto che l'articolo 6 della Convenzione di Parigi fosse completato con l'aggiunta dei seguenti paragrafi:

« Les marques municipales et collectives seront protégées au même titre que les marques individuelles.

---

(1) Anche secondo la giurisprudenza francese la marca di fabbrica o di commercio può essere assunta *collettivamente* da parecchi industriali o commercianti. E ciò tanto nel caso in cui la marca sia il risultato di studi o di combinazioni ideate dai vari interessati, sia che la comproprietà dipenda da un accordo fatto fra gli interessati per adottarla ed usarla contemporaneamente. Corte di Besançon, 30 novembre 1861, causa Lorimier (*Annales de la propr. ind.*, 1862, pag. 297); Corte di Parigi, 28 novembre 1861, causa Forge et Quentin (*ivi*, 1862, pag. 35) e 13 luglio 1883, causa Arnould (*ivi*, 1884, pag. 353). — La marca collettiva non è ammessa dalla legge belga, che attribuisce alla marca il carattere d'individualità e di personalità (Braun, op. cit., pag. 255, n. 77). D'altra parte il codice civile belga non contempla la *comunione* come istituto giuridico per sè stante.

Digitized by Google

« Le dépôt pourra en être effectué et l'usurpation poursuivie par toute autorité, association ou particulier intéressé ».

Il De Ro dava ragione di questa proposta, dicendo: « Elle a été inspirée par une idée démocratique, celle de protéger le syndicat ou la réunion de petits artisans. La marque collective offre aussi le moyen le plus sûr de réprimer la fraude au sujet des fausses indications de provenance » (1).

Questa proposta era stata adottata. Ma rimase senza effetto per essere mancata la ratifica del Protocollo di Madrid che la conteneva.

44. Nella Conferenza di Bruxelles, l'Ufficio di Berna richiamò nuovamente l'attenzione dei delegati sull'opportunità di proteggere le marche *collettive* o *municipali*.

Ma sotto il nome di marchio *collettivo*, la proposizione dell'Ufficio di Berna, conformemente al concetto della proposta fattasi alla Conferenza di Madrid, comprendeva le marche d'*origine* collettiva, cioè le marche « adottate dalle *autorità pubbliche*, o da *associazioni* o da *sindacati di produttori* ».

L'articolo 1 del progetto presentato dall'Ufficio di Berna era così concepito: « Les marques d'*origine* collective adoptées par des autorités publiques, ou par des associations ou syndicats de producteurs de l'un des États contractants, et qui jouissent dans ce dernier de la protection légale, seront protégées dans tous les autres États, moyennant l'observation des conditions et formalités indiquées ci-après ».

L'articolo 2 spiegava meglio l'indole e lo scopo di queste marche d'origine collettiva, dicendo: « Seront considérées comme marques d'origine collective les signes figuratifs destinés à être apposés sur des marchandises pour indiquer spécialement qu'elles ont été produites ou fabriquées dans une *localité*, une *région* ou un *pays* déterminés ».

---

(1) *Processi verbali della Conferenza di Madrid*, pag. 125 e seg.

Digitized by Google

Come si vede da questi cenni, il significato che si dà a queste marche collettive, o più precisamente di *origine collettiva*, è ben diverso dal significato che dovrebbe, nel linguaggio giuridico, attribuirsi alle marche semplicemente *collettive*.

Trattasi, in sostanza, di ammettere alla registrazione le marche *regionali*, e di comprendervi così, sotto diversa e indiretta forma, la repressione delle false indicazioni di provenienza, che parecchi Stati avevano già rifiutato di adottare.

La delegazione belga propose che questo riconoscimento delle marche collettive fosse limitato a quelle che si adottano dalle collettività che costituiscano individualità giuridiche. Ma si dimostrò contraria al riconoscimento delle marche *municipali*, inquantochè, o queste potrebbero essere usate, a loro piacimento, da tutti gli abitanti della località, ed allora si verrebbe a riconoscere una marca collettiva a favore di persone non costituenti una personalità giuridica; oppure l'Amministrazione comunale sarebbe chiamata ad esercitare un controllo, ed in tal caso si verrebbero ad avere tutti gli inconvenienti inerenti all'ingerenza delle pubbliche autorità nel campo dell'industria privata.

Queste proposte furono sottoposte nella Conferenza di Bruxelles ad una Sotto-Commissione, la quale (1) conchiuse proponendo di inserire nel testo della Convenzione (2) un articolo così concepito:

« *Les marques collectives seront protégées au même titre que les marques individuelles, à condition que la protection légale leur soit acquise dans le pays d'origine.*

« *Toutefois, cette protection ne sera accordée que dans la mesure où la législation de chaque État contractant permet de le faire* ».

Questa proposta fu discussa e diede luogo alla proposizione di un emendamento così concepito:

(1) Relatore De Ro, delegato del Belgio.

(2) L'Ufficio di Berna, per rendere più pronto l'accordo, si era limitato a proporre una Convenzione ristretta fra gli Stati che avessero voluto aderirvi.

Digitized by Google

« *Les marques collectives seront protégées au même titre que les marques individuelles, à condition que la protection légale leur soit acquise dans le pays d'origine.*

« *Toutefois, cette protection ne sera accordée que dans le cas et dans la mesure où la législation de chaque État contractant permet de le faire* ».

Non essendo stato approvato questo emendamento, si passò all'esame di una proposta del Pelletier, delegato della Francia, così concepita:

« *Les dispositions de l'article* 6 *sont applicables aux marques collectives* ».

Nemmeno questa proposta fu approvata (1) e la Conferenza si limitò ad emettere il seguente voto:

« *La Conférence émet le vœu que les marques collectives soient protégées au même titre que les marques individuelles dans les pays de l'Union* ».

Questa delle marche collettive è, adunque, una questione che rimane insoluta nella legislazione internazionale stabilita colla Convenzione di Parigi.

Ed in sospeso rimarrà certamente, e gravi difficoltà sarà per incontrare finchè sotto la denominazione di marche « *d'origine collettiva* » si comprenderanno questioni complesse e non ben definite, e tali da rendere difficile la portata giuridica della disposizione legislativa internazionale che si vuole introdurre nella Convenzione di Parigi del 1883 (2).

45. Lo Stato, quale ente giuridico, ha esso pure diritto di avere dei marchi suoi proprii, per contrassegno dei

---

(1) In quelle due votazioni i delegati italiani si astennero dal votare. Il che è assai strano, inquantochè essi stessi avevano sottoposto all'approvazione della Conferenza la seguente disposizione:

« Toute marque collective régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée au même titre que les marques individuelles, dans les autres pays de l'Union qui admettent les marques collectives ».

(2) Vedasi su questa questione il rapporto dell'ing. MINTZ al Congresso dell'Associazione internazionale per la protezione della proprietà industriale, tenutosi a Torino nel 1902 (*Annuaire de l'Association internationale pour la protection de la propr. ind.*, vol. 6°, pag. 62).

Digitized by Google

prodotti di sua fabbricazione, soprattutto quando quei prodotti costituiscono monopolio o « regìa ».

La legge nostra, all'articolo 6, dichiara che « l'Amministrazione finanziaria dello Stato può adottare marche e segni per assicurare i prodotti delle sue manifatture e lo spaccio dei generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge, e ciò senza pregiudizio delle disposizioni vigenti, per l'Amministrazione dello Stato, nella legge che riguarda la produzione e la specie di tali prodotti ».

L'articolo 6 accenna in modo speciale al diritto che ha « l'*Amministrazione finanziaria* » di adottare un marchio.

È questo il caso più comune nel quale lo Stato ha occasione ed opportunità di tutelare i prodotti che mette in commercio con un marchio. Ma questa indicazione non ha carattere tassativo, e qualunque delle altre Amministrazioni dello Stato potrebbe, all'occorrenza, assumere un marchio.

Questo principio del diritto di marchio a favore dello Stato venne combattuto dal deputato Corsi, allorquando, nel 1868, si discusse il progetto di legge sui marchi.

Le ragioni che adduceva il Corsi erano essenzialmente queste: che scopo dei marchi essendo di vincere la concorrenza di altri fabbricanti e di dimostrare la superiorità del proprio prodotto, mancava allo Stato codesta ragione di assumere un marchio, dal momento che i tabacchi ed i generi di privativa, dallo Stato venduti, sono coperti da monopolio; essere poi strano che lo Stato, ottemperando alla legge, debba pagare la relativa tassa di marchio a sè stesso.

Risposero a codeste obbiezioni il ministro Broglio ed il relatore Panattoni, osservando come i prodotti a cui lo Stato ha interesse di apporre un marchio suo particolare siano parecchi, e, cioè, gli stalloni, le polveri, le armi, i prodotti delle miniere, e come non vi fosse ragione per escludere dal novero dei produttori lo Stato, quando produttore è veramente (1).

(1) *Atti del Parl. subalpino*, sess. 1867, vol. VI, 2ª ed., pag. 6880.

Digitized by Google

L'articolo fu quindi approvato.

Del resto, il diritto di marchio a favore dello Stato è universalmente ammesso in tutte le legislazioni. E recentemente la Suprema Corte argentina ha dovuto occuparsi dei marchi dello Stato italiano per i tabacchi di fabbricazione della Regìa nostra. La ditta W. Paats, Roche e C. aveva assunto dal Governo italiano la vendita esclusiva dei tabacchi della Regìa nel Rio della Plata. In forza di questa convenzione e coi documenti che il Ministero delle finanze italiano fornì alla Ditta americana concessionaria, questa fece registrare a Buenos Aires le marche. Essendo queste state contraffatte, la ditta Paats, Roche e C. promosse giudizio di contraffazione, e la Corte Suprema ritenne validamente registrate, e quindi proteggibili nello Stato americano, le marche della Regìa nostra (1).

46. In Inghilterra è sôrta l'idea di creare addirittura una « *marca nazionale* », che potrebbe essere applicata da tutti gli industriali del paese, per contraddistinguere i prodotti nazionali da quelli stranieri. L'autore di questo progetto, William T. Weathley, dice che dovrebbe stabilirsi fra gli Stati una convenzione di reciproca protezione, sul territorio di ciascun Stato, della marca *nazionale* straniera (2).

L'idea non è assolutamente nuova, poichè, ad esempio, i fabbricanti tedeschi già hanno diritto di fregiare i loro prodotti dell'aquila imperiale (3). La città di Lione ha stabilita una marca municipale da applicarsi alle seterie fabbricate nel territorio comunale. L'« *Union des fabricants* » ha adottato una marca « di garanzia » che i soci possono aggiungere sui loro prodotti a quella loro individuale.

---

(1) Le Breton (avvocato). Corrispondenza alla *Rivista delle privative industriali*, anno 1900, pag. 1; sentenza della Corte Suprema di Buenos Aires, 9 dicembre 1899 (*ivi*, pag. 2). — Uguale decisione fu data dalla Cassazione belga per il marchio delle sigarette della Regìa francese, con sentenze 30 novembre 1874 e 26 dicembre 1876.

(2) *Propr. ind.*, 1896, pag. 21 e 24.

(3) Rescritto imperiale del 16 marzo 1872.

Digitized by Google

Anzi, come già accennammo, nella Conferenza di Madrid, in seguito a proposta della delegazione belga, si era approvata una disposizione del tenore seguente:

« Les marques *municipales* ou collectives seront protégées au même titre que les marques individuelles. Le dépôt pourra en être effectué, et l'usurpation poursuivie par toute autorité, association ou particulier intéressé ».

Anche negli Stati Uniti fu presentato, nel 1896, un progetto consimile per l'adozione da parte di ciascuno degli Stati o territori dell'Unione Americana di una marca di Stato (1).

Ma l'Ufficio di Berna vorrebbe anche estendere questa facoltà d'instituire marche collettive alle provincie, ai dipartimenti, ai cantieri, a tutte, insomma, quelle unità amministrative che possono avere un reale interesse ad istituire una marca speciale (2).

Codeste marche che, tutte, possono chiamarsi, in largo senso, « marche *nazionali* », dovrebbero essere sempre ed esclusivamente depositate officialmente per il tramite del Governo del paese d'origine, per bene imprimer loro quel carattere « ufficiale », che non deriverebbe ad esse, se il deposito per la registrazione fosse fatto da privati o da associazioni di privati.

Per assicurare poi la protezione di codeste marche in modo veramente efficace, dovrebbesi in tutte le legislazioni stabilire una sanzione *penale* per la contraffazione di esse.

Noi condividiamo le idee dell'Ufficio di Berna sulla convenienza di stabilire ed ammettere alla registrazione tali marche, le quali sarebbero, appunto, utilissime in quei casi nei quali ciò che più interessa al pubblico di conoscere non è tanto il nome del singolo produttore, quanto la provenienza *territoriale* del prodotto (3). La prova del dolo da parte dei contraffattori riescirebbe in

---

(1) *Propr. ind.*, 1896, pag. 43.

(2) *Propr. ind.*, 1896, pag. 22.

(3) A questo proposito ricordiamo che già nel 1868, quando si discusse la legge sui marchi nel Parlamento subalpino, l'on. Mussi prendeva argomento dalle numerose falsificazioni che si commettevano di

Digitized by Google

questi casi più evidente che non quando si trattasse di marche individuali. Si avrebbe insomma una buona e più efficace e più immediata garanzia di protezione e nell'interesse dei produttori e a tutela della pubblica fede (1).

L'Italia stessa avrebbe uno speciale ed immenso vantaggio da questa istituzione, soprattutto per i numerosi e diversi prodotti agricoli delle varie regioni, nonchè per quelle piccole industrie regionali che sono numerosissime nel paese nostro.

47. Nel tema che è oggetto del presente capo rientra la questione di vedere se, per adottare un marchio, occorra che la persona che lo assume, eserciti effettivamente l'industria od il commercio. A chi consideri lo scopo a cui è diretto il marchio, l'utilità che il medesimo può avere nella pratica, deve apparire poco importante codesta questione. Infatti non si saprebbe vedere perchè un individuo voglia adottare un marchio di fabbrica se non ha sotto mano degli oggetti industriali o commerciali a cui applicarlo.

L'articolo 1 della legge parte dall'ipotesi più comune che chi adotta un marchio sia per applicarlo a distinguere « i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio », e che quindi sia commerciante od industriale.

Ciò non esclude che un cittadino qualunque assuma e faccia registrare un marchio.

---

marchi comprovanti la provenienza dei « cartoni » di seme-bachi giapponese, per invocare il marchio governativo obbligatorio per i cartoni. Il ministro d'agricoltura e commercio, rilevando come « l'ingerenza del Governo nelle produzioni e nelle industrie è una questione gravissima », si dimostrava disposto a studiare la questione. Il relatore, on. Panattoni, dichiarava egli pure che « occorre in certe materie si interponga anche il Governo e che imprima taluni segni caratteristici a maggiore difesa dell'industria e del commercio » (*Atti del Parlamento subalpino*, sessione del 1867, vol. VI, pag. 6872). Posteriormente, invece, il Governo italiano ricusò di aderire al Protocollo di Madrid per la repressione delle false indicazioni di provenienza.

(1) Questo istituto è stato particolarmente propugnato dal Frey-Godet nel suo rapporto al Congresso di Vienna (*Annuaire de l'Assoc. internationale de la propr. ind.*, vol. I, pag. 201).

Digitized by Google

Se è vero che l'abitualità di codesti atti, enumerati all'articolo 3 del Codice di commercio, fa nascere la qualità di commerciante a mente dell'articolo 8 del Codice stesso, ben può avvenire che anche il privato cittadino possa temporaneamente e costantemente, ma ad intervalli, vendere prodotti senza che egli diventi commerciante nel senso dell'articolo 8 sopra citato. Così il proprietario di fondi che, ogni anno, vende i prodotti agricoli suoi, non è commerciante. Ma egli ben potrà assumere un marchio per questi prodotti. L'esercizio dell'industria agricola richiede cognizioni, capacità personali come qualunque altra industria, e da quegli elementi il prodotto ritrae qualità più o meno apprezzabili dai consumatori.

È adunque diritto incontestabile del produttore privato di contrassegnare con un marchio i prodotti suoi, e di ottenere la regolare inscrizione di codesto suo marchio, in base alla legge 30 agosto 1868.

CAPO II.

Quali cose possano essere « oggetto » di Marchio.

SOMMARIO: **48.** Enumerazione dell'articolo 1 della legge. — **49.** Marchio degli animali d'una razza. Esame di questa disposizione. — **50.** Criterio generale per definire che cosa può essere oggetto di marchio. — **51.** Se possa applicarsi il marchio agli immobili.

48. Oggetto del marchio esser possono tutte le cose che costituiscono, o possono costituire, oggetto di commercio nel senso più ampio e volgare di questa parola.

L'articolo 1 della legge enuncia sostanzialmente questo larghissimo concetto di ciò che può essere oggetto del marchio, colle parole « prodotti dell'industria e del commercio ». Ma poi aggiunge in modo particolare che oggetto del marchio possono essere anche « *gli animali di una razza* » appartenente a chi adotta il marchio.

49. Poichè nessuno può seriamente contestare che gli animali siano oggetto di commercio, l'accenno speciale,

Digitized by Google

che a questo genere di mercanzia fa l'articolo 1, deve parere, com'è infatti, una superfluità che contrasta col linguaggio rigorosamente giuridico che nella legge si deve adoperare per evitare o pericolose confusioni o la possibilità di troppo larghe, e quindi arbitrarie interpretazioni, del pari che sofistiche distinzioni, cui, nell'applicazione della legge, può dar luogo l'espressione esageratamente dettagliata del testo di legge.

Nelle « relazioni parlamentari » che accompagnarono il primo progetto di legge, non era detto da quale motivo fosse dettato quell'accenno particolare agli « animali » come oggetto di commercio e quindi di marchio.

Questa distinzione non poteva nemmeno trovare giustificazione in qualche disposizione delle norme civili comuni vigenti all'epoca in cui veniva presentato quel progetto di legge sui marchi di fabbrica, poichè anche il Codice civile albertino considerava gli animali come « *cose mobili* », eccezion fatta per il caso in cui fossero a reputarsi come immobili *per destinazione* (1). E così il Codice di commercio albertino non escludeva che fossero negozianti coloro che di animali facevano commercio per professione abituale.

Allorquando venne in discussione quel primo progetto di legge alla Camera dei deputati (2), il relatore Michelini proponeva la soppressione delle parole « *o gli animali d'una razza* » inserite nell'articolo primo.

« Il motivo di questa soppressione è evidente, egli diceva. Gli animali, di cui qui si parla, sono necessariamente o prodotti dell'industria o mercanzie di commercio. Quindi è chiaro che essi sono compresi nelle parole che immediatamente precedono. Questo è innegabile e non lo ha difatti negato l'onorevole Scialoja, che, come commissario regio, intervenne alle adunanze della Commissione. Egli riconosceva la ragionevolezza della mia proposta, e doveva certamente riconoscerla un così valente profes-

(1) Cod. civ. albertino, articoli 409, 397, 404.

(2) Tornata del 2 febbraio 1855 (*Atti parlamentari*, sessione del 1853-54, vol. VI, pag. 2666).

Digitized by Google

sore. L'unica obbiezione consisteva nella opportunità di valersi possibilmente di quelle stesse parole che sono adoperate nell'articolo 406 del Codice penale, in cui si dice: « se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto, con approvazione del Governo, sopra mercanzie, animali o manifatture ».

« A ciò due risposte: primieramente, se non è esatto il linguaggio adoperato dagli autori del Codice penale, noi non dobbiamo ad esso tener dietro, ma dobbiamo bensì usare il linguaggio più appropriato; se essi non hanno posto mente che gli animali sono necessariamente un prodotto dell'industria, od un oggetto di commercio, a ciò dobbiamo por mente noi. Inoltre questo progetto sta per sè, senza avere relazione alcuna coll'articolo 406 del Codice penale ».

La soppressione fu combattuta dal deputato Torelli, per la considerazione speciale che « l'educare animali è un'industria speciale ». « Infatti (diceva il Torelli) in genere l'industria prende le materie prime e le trasforma; colui che educa o migliora razze d'animali tende bensì a migliorare questa materia prima, ma non può cambiarla. I cavalli, i bovini si migliorano, ma rimangono sempre cavalli e buoi ».

Malgrado la risposta vittoriosa data dal Michelini a queste, davvero non gravi, ragioni dell'on. Torelli, la Camera non approvò la soppressione e quella inutile frase rimase nella prima legge, e fu mantenuta poi nella legge del 1868.

50. Dato il principio, che tutto quanto può essere oggetto di commercio, può essere oggetto di marchio, la risoluzione delle questioni che, su questo punto, potrebbero eventualmente nascere (e ci pare sia difficile che ne nascano) dipende tutta dal vedere se la cosa a cui il marchio si applica sia compresa fra le cose commerciabili, secondo l'articolo 3 del Codice di commercio, o che, comunque, possono essere materia di contrattazione secondo la legge civile, e sempre quando, ben inteso, siano adatte ad essere rivestite di marchio.

Digitized by Google

Insomma, per usare un termine meno generico della parola *cosa*, si può dire che oggetto di marchio può essere qualunque *merce*, intendendo questa parola nel significato più generico, in quanto può indicare tutto ciò che può dar luogo ad atti di commercio, con trasmissione da una persona all'altra (*venditore* e *compratore*) di un oggetto che porti con sè il proprio valore (1).

51. Ciò posto, noi crediamo che non si possa negare che oggetto di marchio possano essere anche gli *immobili*, che l'articolo 3 del Codice di commercio (n. 3°) contempla espressamente. Non vi è dubbio che certe speciali costruzioni, soprattutto se destinate ad uso industriale, possono costituire un importante ramo d'industria, nel quale la abilità e l'esperienza dell'uomo possono essere un coefficiente essenziale. In questo caso un marchio, visibile al pubblico, può essere il mezzo più pronto e più efficace per contraddistinguere la specialità della costruzione dalle costruzioni congeneri. La funzione economica, sociale, lo scopo del marchio si realizzano in questo caso, precisamente come si realizzano coll'applicazione del marchio a qualunque altro oggetto mobile. Che, se si vuole assurgere al concetto giuridico degli immobili quale si trova definito dagli articoli 413 e 414 del Codice civile, il principio dell'applicabilità del marchio agli immobili diventa di un'evidenza somma, per quegli oggetti che sono applicati al servizio d'uno stabile, od annessi ad un edifizio.

Se non è contestabile l'applicabilità del marchio a codesti immobili per destinazione, sarebbe arbitraria la distinzione colla quale se ne volesse negare l'applicabilità agli immobili per natura.

Non si è finora avuto occasione in Italia di decidere questa questione.

In Germania si è invece presentato nell'anno 1891 il caso della ditta Adolf Custodis di Düsseldorf, la quale

(1) Sull'interpretazione di questa parola in riguardo alle pratiche applicazioni dell'art. 3 del Codice di commercio, vedasi VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, 1894, vol. II, parte 2ª, pag. 1 e seguenti.

Digitized by Google

costruisce dei camini speciali per officine a vapore, e li contrassegna con un distintivo conosciutissimo, consistente in due semicerchi concentrici, divisi da una linea retta e sormontati da un compasso semiaperto. Avendo la ditta Hanzer apposto questo segno sopra consimili camini di sua costruzione, fu citata in giudizio dalla ditta Custodis. Ma i tribunali di prima e seconda instanza giudicarono che non poteva domandarsi la protezione legale di quel marchio, perchè la legge sui marchi di fabbrica non è applicabile che agli oggetti mobili.

Queste sentenze furono criticate dal *Patentamt*, come quelle che dipendevano da una interpretazione troppo restrittiva della parola « *mercanzia* » (1).

Ma la frase usata dal legislatore italiano « *prodotti di un' industria* » è certamente assai più comprensiva che non la parola « *mercanzia* ». E lo spirito dell'articolo 3 del Codice di commercio nel comprendere, con ardita innovazione, anche gl'immobili fra le cose che possono essere oggetto di commercio, conforta la nostra opinione, che gli immobili stessi possano anche essere oggetto di marchio.

Le parole colle quali l'illustre Mancini, nella sua relazione sul progetto di quello che è attualmente il Codice di commercio italiano, dimostrava l'opportunità di comprendere fra le cose commerciabili anche gl'immobili, dimostrano come gli stessi criteri valgano per farli comprendere nella larghissima frase dell'art. 1 della legge sui marchi. Il relatore, dopo aver accennato alla tendenza della dottrina e della giurisprudenza francese verso il concetto che gli immobili non possano formare oggetto di contrattazioni commerciali (2), dà ragione dell'innovazione accolta dal nuovo Codice italiano nei seguenti termini: « Qualunque sia l'essenza elementare della funzione

(1) Queste decisioni furono rese in Germania sotto l'impero della legge del 1874. Però anche la legge attuale (12 maggio 1894) riproduce il concetto che la marca è destinata alle mercanzie (*Waarenzeichen*).

(2) Osserviamo però che in Francia il Troplong combattè virilmente l'opinione che gli immobili non potessero essere oggetto di commercio. « On ne voit pas pourquoi on ne traiterait pas comme marchands ceux qui traitent la propriété foncière comme une marchandise ».

Digitized by Google

commerciale: consista essa nel facilitare e moltiplicare i rapporti fra produttori e consumatori, o nel trasformare le materie prime della natura con l'industria umana, o nel creare nuovi valori mercè l'associazione dei capitali e del lavoro, è facile avvedersi, che ormai codesta funzione può esercitarsi non meno sui mobili che sugli immobili, e che nello sviluppo della vita economica moderna anche la proprietà immobiliare non di rado addiviene strumento operoso e fecondo di speculazioni commerciali..... Nè importa che gli immobili non possano trasportarsi da luogo a luogo, come se fosse questo un elemento essenziale di ogni operazione di commercio. Basta che anche gli immobili si prestino alla circolazione, la quale alimenta la vita commerciale, e non di rado conferisce ad accrescere il valore di cambio della ricchezza, meglio appropriandola agli umani bisogni, e modificando i rapporti fra l'offerta e la richiesta delle cose godibili.

« È vano adunque tener dietro ad inveterati pregiudizi, od a sottigliezze giuridiche, dove è necessario che prevalga il fatto incontrastabile, che la speculazione sulla circolazione degli immobili è largamente entrata nelle consuetudini commerciali, ed è ubertosa di rilevanti profitti ».

Digitized by Google

LIBRO SECONDO

DEL MARCHIO IN ISPECIE

SOMMARIO: **52.** Distinzione dei marchi in rapporto alla loro formazione.

52. Gli elementi che debbono entrare nella costituzione del marchio propriamente detto sono diversi, secondochè si tratta di un marchio che è assunto in Italia *ab origine*, sia da uno straniero che da un nazionale, ovvero se il marchio è stato assunto da uno straniero in paese estero, ed egli ne voglia ottenere la registrazione in Italia.

TITOLO PRIMO

FORMAZIONE DEL MARCHIO SECONDO LA LEGGE ITALIANA

CAPO I.

Requisiti del Marchio propriamente detto.

SOMMARIO: **53.** Articolo 1 della legge. Requisiti che prescrive in qualunque marchio. — **54.** Se sia opportuno che la legge fissi i caratteri che deve avere la marca. — **55.** Difetti che presenta l'articolo 1. Inconvenienti a cui ha dato luogo nella giurisprudenza. — **56.** Critiche dell'« *Union des fabricants* » all'articolo 1.

53. Il capoverso dell'articolo primo della legge fissa i requisiti che *deve* contenere un marchio di cui si domandi originariamente la registrazione in Italia da un cittadino italiano o da uno straniero.

« Il marchio o segno distintivo dev' essere diverso da quelli già legalmente usati da altri, e deve indicare il luogo d'origine, la fabbrica ed il commercio, in modo

Digitized by Google

da constatare il nome della persona, la ditta della società e la denominazione dello stabilimento, da cui provengono i prodotti e le mercanzie ».

Questo è il principio generale, a cui è fatta eccezione in due casi contemplati nell'ultima parte del detto articolo, e che esamineremo poi.

Adunque la legge italiana lascia pur essa piena libertà al commerciante di adottare un marchio qualunque, costituendolo con quelle figure, parole, che meglio gli aggradano, ma fissa alcuni requisiti che deve avere codesto marchio.

E cioè:

a) dev'essere *diverso* da quelli già legalmente usati da altri;

b) deve indicare il luogo *d'origine;*

c) deve indicare la fabbrica ed il commercio in modo da constatare il nome della persona, la ditta della società e la denominazione dello stabilimento.

Questo è il *marchio* propriamente detto.

Ma la legge ammette anche come marchio la *firma* del produttore, del commerciante o proprietario.

Di queste due forme tratteremo separatamente.

54. Il legislatore italiano ha fissati quei requisiti che deve avere la marca, mentre in altre legislazioni non è prescritta alcuna specialità di formazione. La legge francese all'articolo 1 ammette come marchi « *tous signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce* ».

La vigente legge tedesca (12 maggio 1894) si limita ad enumerare le marche che *non* possono essere ammesse alla registrazione (1).

Le leggi: argentina (14 agosto 1876-13 settembre 1877), belga (1° aprile 1879), austriaca (19 febbraio 1890 e 30 luglio 1895), brasiliana (14 ottobre 1887), canadese (statuto del 1886), degli Stati Uniti (3 marzo 1881 e 5 agosto 1882), greca (10-22 febbraio 1893), svizzera

(1) Art. 1.

Digitized by Google

(26 settembre 1890) ammettono, per regola generale, come marchio, qualunque segno che possa servire a contraddistinguere i prodotti dell'industria o del commercio.

La legge inglese (25 agosto 1883 e 24 dicembre 1888), invece, stabilisce essa pure certi requisiti essenziali che deve avere la marca.

È egli opportuno che la legge stabilisca i caratteri che deve avere la marca?

Questa questione è intimamente connessa a quella che già prendemmo in esame (1), della definizione che della marca si vorrebbe dare, soprattutto nei rapporti internazionali. E veramente un accordo effettivo fra i vari Stati unionisti non è a sperarsi se non quando si sarà potuto fissare il carattere generale che la marca deve o può avere in tutti gli Stati.

Il Frey-Godet, nella sua relazione al Congresso di Parigi, dimostrava la necessità che la definizione della marca fosse accompagnata da una enumerazione, semplicemente *dimostrativa*, e non tassativa, dei segni che possono costituire il marchio. Ciò soprattutto, ed in rapporto alla registrazione internazionale, per poter giudicare se una data marca sia protetta nel suo paese d'origine, quando quivi non viga il sistema dell'esame preventivo.

Sotto questo aspetto noi non esitiamo a riconoscere l'opportunità di una enunciazione assolutamente generica dei requisiti essenziali d'una marca, se si vuole rendere sicura e facile la registrazione internazionale, poichè l'articolo 6 della Convenzione, anche nella sua redazione attuale, permettendo ad uno Stato di rifiutare la registrazione delle marche straniere che siano contrarie alla legge interna del paese di importazione, non ha che un effetto molto limitato e può dar luogo, come si è detto, e si dirà più diffusamente poi, a rifiuti quando si domandi la registrazione del marchio all'estero.

Non sarà certamente facile còmpito questo di fissare, nei rapporti internazionali, i requisiti che deve avere il marchio. Una enumerazione larga per modo da non

(1) V. retro libro I, titolo I, capo III.

Digitized by Google

inceppare la libertà e la fantasia dei commercianti, presenterà il grave inconveniente di lasciar sempre aperta la via all'interpretazione in ogni singolo Stato. E ciascheduno Stato subirà inevitabilmente l'influenza della propria legge interna in quest'opera interpretativa. Una enumerazione tassativa, od almeno ristretta, finirebbe per circoscrivere in modo pericoloso il campo della composizione dei marchi, aprendo l'adito alle imitazioni o involontarie o maliziose.

55. Ma certamente la redazione dell'articolo primo della legge nostra è infelicissima, e, coi requisiti che esige nel marchio, dà piuttosto l'impressione di un articolo di legge fiscale, che non di una disposizione destinata alla tutela del libero commercio.

Ed è in questi casi che è facile il deviamento della giurisprudenza dal retto sentiero che le è dalla legge tracciato, poichè volentieri l'equità del magistrato si piega a quelle interpretazioni che tendono a rendere meno rigido, e più conforme ai bisogni della pratica, l'inopportuno rigore della legge.

Così, mentre, a ragione, la Corte di Torino nella sentenza 26 febbraio 1875 ritenne che, secondo l'articolo 1°, il marchio deve contenere le indicazioni prescritte *a pena di nullità* (1), la Cassazione di Firenze e la Corte di Venezia ammisero, invece, che « un marchio possa essere valido quantunque non concorrano letteralmente tutti gli estremi di cui all'articolo 1° della legge, purchè, per *equipollenti*, si possa accertare altrimenti la persona, la ditta, lo stabilimento da cui provengono i prodotti » (2).

---

(1) Causa Legrand c. Martini e Sola (*Giur. Tor.*, 1875, pag. 347). — Citiamo questa sentenza come un buon precedente su questo punto. Ma in quanto ha negato ad un marchio *francese* il riconoscimento per questo motivo, è evidente che la sentenza stessa non ha avuto presente l'articolo 4 della legge.

(2) Causa ditta Wagner c. Pogliani. La ditta Wagner era proprietaria di una fabbrica di candele steariche nel comune di Mira e per questo suo prodotto aveva fatto registrare un marchio composto solamente del leone alato di S. Marco con sottopostavi la parola *Mira*.

Digitized by Google

56. La disposizione dell'articolo 1° della legge fu oggetto di critica per parte dell' « Union des fabricants » di Francia, fin dal 1882, quando, a mezzo del suo rappresentante in Italia, indirizzava al Governo un memoriale, nel quale, pur avendosi torto (di fronte al diritto vigente) di voler erigere a sistema la teoria degli « equipollenti » accolta dalla Cassazione di Firenze, tuttavia si mettevano in luce evidente i difetti dell'articolo stesso.

In quel memoriale è detto:

« La legge 30 agosto 1868, all'articolo 1° capoverso, dispone:

« Il marchio o segno distintivo dev'essere diverso da quelli già legalmente usati da altri, e deve indicare il luogo di origine, la fabbrica ed il commercio, in modo da constatare il nome della persona, la ditta della società e la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti e le mercanzie.

« È d'uopo anzitutto osservare che nel testo della legge è qui occorso un errore materiale, dicendovisi: « La ditta della società **e** la denominazione dello stabilimento », mentre, tanto nel progetto del Ministero, quanto in quello della Commissione, quale fu approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 22 giugno 1868 e dal Senato nella tornata del 1° luglio successivo, leggevasi invece: « **o** la denominazione dello stabilimento ».

« È tuttavia incontestabile, anche ammessa questa rettifica, che la legge italiana 30 agosto 1868 esclude i marchi puramente emblematici, a differenza di altre leggi le quali proteggono, senza distinzione, i marchi o segni che un commerciante od industriale crea e adotta per il primo per contrassegnare i proprii prodotti, e che costituiscono pertanto una proprietà, se si vuole *sui generis*, meritevole di legale protezione contro qualunque attentato.

« Tale avrebbe dovuto essere logicamente lo scopo e la portata anche della legge italiana del 30 agosto 1868, in quanto che, all'articolo 5, questa riconosce come proprietà inviolabile il nome personale, la ditta commerciale, l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di una associazione o di un corpo morale;

Digitized by Google

tutto ciò insomma che ha qualche cosa di speciale e che si trova fuori del pubblico dominio. E la inviolabilità di questa proprietà la riconosce l'articolo 5, anche quando la ditta, l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo anzidetto non facciano parte di un marchio o segno distintivo, e indipendentemente da qualsiasi formalità di trascrizione o deposito.

« Pareva adunque logico che il marchio o segno distintivo, che la legge mirava a tutelare, dovesse essere un marchio o altro segno, senza restrizione alcuna, come se ne parla nella prima parte dell'articolo 1°. Invece l'articolo stesso prosegue, colla disposizione più sopra riferita, a stabilire, per caratterizzare il marchio, prescrizioni non aventi nessuna ragione di essere, dal momento che l'articolo 5 dichiara già fermo il generale divieto di usurpare il nome e la firma di una persona singola o di una società. E per verità, se, giusta l'articolo 5, il nome e la firma sono dichiarati inviolabili quand'anche non trascritti e non facenti parte di un marchio, non si vede motivo perchè l'articolo 1° enumeri la loro constatazione fra i legali requisiti del marchio o segno distintivo.

« Sembrerebbe pertanto molto utile, ed anzi indispensabile, che si modificasse la legge italiana, sopprimendo del tutto la seconda parte dell'articolo 1°, o almeno limitandola alla esclusione di ciò che può essere contrario alla morale ed al buon costume.

« Per tal modo si verrebbe ad accordare legale protezione anche ai marchi puramente emblematici, e a togliere una ingiusta disparità di trattamento ora esistente fra industriali italiani e industriali stranieri. Infatti, l'industriale italiano non può in oggi pretendere la protezione di un marchio puramente emblematico nè in Italia, nè all'estero. Non in Italia, per difetto dei requisiti stabiliti dalla seconda parte dell'articolo 1°; non all'estero, perchè, in virtù del principio di reciprocità sancito nei trattati internazionali, il marchio italiano deve essere dovunque apprezzato secondo la legge italiana.

« Invece gli stranieri, in virtù del principio stabilito dall'articolo 4 della legge 30 agosto 1868, e più ancora

Digitized by Google

dai trattati, cioè che il marchio deve essere apprezzato secondo la legge del luogo di origine, potranno in Italia invocare la tutela di segni anche emblematici legalmente usati all'estero. Nè basta. In conseguenza dell'articolo addizionale al trattato di commercio col Belgio (9 aprile 1863) firmato a Roma il 28 maggio 1872, e della dichiarazione diplomatica con la Francia, firmata il 10 giugno 1874, le altre nazioni possono, come fece la Francia, reclamare il trattamento della nazione più favorita » (1).

Oggidì questa differenza di protezione fra Italiani e stranieri è resa più grave ancora, per l'istituzione della « registrazione internazionale » ed i marchi italiani risentono tutto il peso di questa disposizione, alla quale non sono sottoposti i marchi stranieri.

CAPO II.

Novità del Marchio. — Indicazioni obbligatorie.

SOMMARIO: **57.** Diversità del marchio. Significato della frase « *legalmente usati* ». Divergenze nell'interpretazione di essa. — **58.** Opinione nostra. — **59.** Se il marchio debba essere diverso dagli altri marchi usati nello Stato, ovvero diverso da qualunque altro marchio. Opinione degli autori francesi. — **60.** Confutazione. — **61.** Se abbia a ritenersi *nuovo* un marchio già precedentemente usato, ma poi abbandonato. — **62.** Occorre esaminare preliminarmente se l'uso continuativo sia condizione alla esistenza del diritto di marchio. — **63.** Risoluzione della questione proposta nel paragrafo 61. — **64.** Indicazione del luogo d'origine, della fabbrica, del commercio. Critica di queste disposizioni.

57. Passiamo ora ad esaminare partitamente i requisiti del marchio *italiano*.

Il primo requisito a cui deve rispondere il marchio, come già si disse, è di essere « *diverso da quelli già legalmente usati da altri* ».

Codesta disposizione, che può, a primo aspetto, parere chiarissima, è stata oggetto di gravi discussioni originate dalla diversa interpretazione che si è dato alla frase « *legalmente* usati ».

(1) *Monit. Trib.*, 1882, pag. 505.

Digitized by Google

Con essa il legislatore ha egli voluto riferirsi alla semplice priorità d'un *uso di fatto?*

Ovvero la parola « *legalmente* » si riferisce esclusivamente *al deposito* ed *alla registrazione* che del marchio sia stata fatta a norma della legge?

Il Tribunale di Milano nella sentenza 14 giugno 1878 (1), la Corte di Torino nelle sue sentenze 26 febbraio 1875 (2), 9 e 12 agosto 1879 (3), la Cassazione di Firenze con sentenze 22 febbraio 1875 (4) e 15 giugno 1896 (5), accolsero la prima di queste tesi, giudicando che l'uso *legale* solamente allora si ha, quando il marchio sia stato registrato, e che anzi « se taluno abbia fatto uso di un marchio quando il medesimo non era ancora depositato, non solo non potrà essere accusato di contraffazione da colui che lo abbia per avventura già *prima* adottato, senza depositarlo, ma avrà, di più, il diritto di usarlo anche dopo che il deposito sia stato eseguito ».

Invece la Cassazione di Torino, a cui furono denunciate le sentenze sopra ricordate della Corte torinese, le cassò, accogliendo la seconda tesi, secondo la quale l'uso di fatto è legale, purchè sia *legittimo*, e cioè non leda un diritto altrui che sia anteriore (6).

La Suprema Corte disse: « non potersi ammettere che la parola « *legalmente* », che s'incontra nell'art. 1° della legge di cui si tratta, sia una parola vuota di senso, inutile, la quale non debba avere alcun effetto giuridico, e non potersi, tanto meno, ammettere che, coll'adoperarla,

---

(1) Causa ditta Vita c. Ferrario e Brusa (*Gazz. dei Trib.*, 1878, pag. 612).

(2) Causa Legrand c. Martini e Sola (*Giurispr. Torinese*, 1875, pag. 347).

(3) Causa Johan Maria Farina c. Ulrich (Caveri, *Giurispr. comm. it.*, 1879, II, pag. 206); causa Pelaez c. Freund ed altri (*Monit. Trib.*, 1879, pag. 1101).

(4) Causa Birindelli c. Borgognini (*La Legge*, 1875, I, pag. 224).

(5) Causa Società Bavarese per la fabbricazione dei fiammiferi c. Gasparoni (*Foro it.*, 1896, I, pag. 1094).

(6) Sentenza 3 marzo 1880 in causa Pelaez c. Freund ed altri (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 224).

Digitized by Google

il legislatore abbia voluto sanzionare l'erroneo principio proclamato dalla Corte d'appello, che, cioè, l'uso di marchi o segni distintivi debba dirsi *legale*, per ciò solo che lo stesso uso cominciò prima che, da colui che li aveva preventivamente adottati, se ne chiedesse e se ne ottenesse l'attestato di privativa. — Forza è quindi l'ammettere che, appunto perchè quella parola *legalmente* adoperò lo stesso legislatore, abbia, quanto alla portata di essa ed al valore da attribuirsele, inteso di riferirsi a quei principii generali, dai quali l'uso ed il possesso sono governati; e se a questi principii avesse fatto ricorso la Corte d'appello, avrebbe dovuto facilmente persuadersi che l'*uso* di una cosa è *legale* soltanto nel caso in cui l'utente trovisi nel *legittimo* possesso della medesima, e che, come non è manutenibile il possesso di una cosa ad altri spettante, non può parimente essere mantenuto, e cessa di essere legale, l'uso che si faccia della cosa stessa in conseguenza di quell'illecito ed abusivo possesso..... Sia pure che le ditte Ballor e Gruber non fossero imputate di avere usurpato il nome e la firma del Grezier, ma dal momento che si trattava di vedere se l'uso da quelle fatto dei marchi proprii del Grezier, prima che questi ne ottenesse la trascrizione in Italia, fosse, o meno, legale, l'esame dei medesimi diventava indispensabile, perchè la buona o mala fede degli imputati, e quindi la legalità o l'illegalità dell'uso, dipenderanno unicamente dal vedere se, attesa la natura dei marchi, gli imputati, quando se li appropriarono, potessero, o non potessero, ignorare di violare in tal modo i diritti di proprietà già da altri legalmente acquisiti ».

La Cassazione di Torino ha costantemente tenuta ferma questa sua giurisprudenza (1).

---

(1) Sentenze: 3 marzo 1880, causa Johan Maria Farina c. Ulrich Domenico (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 371; *Giurispr. Tor.*, 1880, pag. 202; *Riv. priv. ind.*, 1894, pag. 302); 19 gennaio 1881, causa Grezier c. Vercellino (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 233) e altra del 19 gennaio 1881, causa Ulrich c. Müller (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 212); 14 dicembre 1882, causa Nocca (*Giurispr. pen. Tor.*, 1883, pag. 9); 8 febbraio 1894, causa Oneto c. Canepa (*Giurispr. Tor.*, 1894, pag. 328).

Digitized by Google

E la medesima venne accolta, in generale, dalle altre Corti d'appello e di cassazione (1).

La Corte di Venezia, con sentenza 4 settembre 1894 (2), sanzionò, a sua volta, questo principio, sul quale la giurisprudenza poteva dirsi ormai unanime, fatta eccezione di una sentenza solitaria del Tribunale di Salerno (3).

Ma a riaprire il dissidio venne la Cassazione di Firenze, che, con sentenza 15 giugno 1896, cassò quella della Corte di Venezia, accogliendo, invece, il principio, che il marchio possa solamente ritenersi *legalmente* usato da chi per primo lo adottò, quando sia stato depositato e trascritto dal primo utente (4).

Codesta decisione ha forse subìto l'influenza delle precedenti sentenze 22 febbraio 1875 e 15 giugno 1896 della Cassazione stessa, ed al momento attuale è l'unica che mantenga vivo il dissidio, per quanto sia sopraffatta dalla contraria ed unanime giurisprudenza.

58. Ed è a sperarsi che la Suprema Corte fiorentina, per tanti altri giudicati benemerita della giurisprudenza italiana, abbia occasione di ricondurre la concordia in questo campo.

Poichè non ci pare davvero che quella parola inserta nell'articolo primo della legge meritasse tanto spreco di discussione. Quando la questione sia presa in esame sotto l'aspetto del diritto e dell'equità, è evidente che la parola

---

(1) Corte di Milano, 2 agosto 1879, causa Caveziel e Magugliani c. Giron (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 762); Corte di Casale, 21 luglio 1881, causa fra le stesse parti (*ivi*, 1881, pag. 1143); Corte di Parma, 6 agosto 1880, causa Pelaez c. Vercellino (*ivi*, 1880, pag. 907 e Caveri, *Giurispr. comm. it.*, 1880, II, pag. 160); Tribunale di Roma, 9 aprile 1890 e Corte di Roma, 22 luglio 1890, causa ditta Baschiera c. Nadaù e Carnevali (*La Legge*, 1891, I, pag. 168 e 159); Corte di Genova, 24 febbraio 1893, Canepa c. Oneto (*Repertorio* del *Foro It.*, 1893, pag. 1054).

(2) Causa Società fiammiferi bavarese c. Gasparoni (*Riv. priv. ind.*, 1894, pag. 297).

(3) 27 luglio 1893, causa Buchy c. O' Neilly (Vidari e Bolaffio, *Ann. giurispr. comm.*, 1884, pag. 274).

(4) Causa Società fiammiferi bavarese c. Gasparoni (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 36).

Digitized by Google

« marchio *legalmente* » non può nel linguaggio comune, e tanto meno in quello giuridico, equivalere solamente al marchio regolarmente depositato e trascritto.

Vero è che su questo punto la relazione della legge non dà speciale chiarimento. Ma noi crediamo che il legislatore fosse ben lungi dal prevedere che quell'avverbio potesse dai posteri esser fatto prevalere sul verbo che esso accompagna, e che questa prevalenza sarebbe stata tale da travisare il concetto fondamentale e morale della legge.

La relazione della legge esordisce con una dichiarazione recisa, aperta, la quale scolpisce tutta l'economia della legge. Ivi è detto che « il nome, il marchio, il segno distintivo che fa conoscere al pubblico da quale individuo o da quale stabilimento proviene un prodotto, è tanto naturalmente proprio di chi l'*adopera*, quanto è l'abilità, l'illibatezza ed il credito di quell'individuo. Siccome adunque il Governo non può nè concedere, nè togliere ai privati il merito e la rinomanza industriale e commerciale, così non dev'essere abbandonato al suo arbitrio il permettere o il vietare l'uso dei nomi, dei marchi o dei segni convenzionali ».

Salta adunque agli occhi che il legislatore non intese di riconoscere il diritto di marchio facendolo dipendere dalla formalità della registrazione.

Questa formalità non è che l'affermazione, la constatazione dell'*adoperamento* d'un marchio, che può costituire un diritto di fatto preesistente ed indipendente dal diritto che l'utente ha di farsene dare atto solenne nei registri della pubblica autorità.

In coerenza a questo canone fondamentale, la legge nostra si limita a riconoscere alla formalità della registrazione un carattere *dichiarativo*, e non già *attributivo* di proprietà a favore di chi quella registrazione domanda, siccome più innanzi vedremo.

Lo scopo preciso di codesta formalità della registrazione non è affatto quello di *concedere* o di dare *legale* esistenza al marchio, ma unicamente di rendere possibile, a chi vuole adottare un marchio, di conoscere se quello

Digitized by Google

che egli vuole adottare sia veramente diverso da quelli già usati.

« Un marchio od un segno distintivo (dice la relazione) non deve poter essere impunemente usurpato da altri, o cancellato. Ma *perchè* questa usurpazione non abbia luogo o possa essere meritamente punita, è pur mestieri che la legge stabilisca il modo onde pubblicare la scelta dei marchi, sicchè ciascuno abbia il mezzo di verificare quali sono i marchi ed i segni già adottati da altri per evitare d'usarli, il che potrebbe talvolta avvenire anche senza la deliberata volontà di contraffarli. Infine è necessario che il giudice, in caso di reclamo, possa, con certezza, distinguere i marchi ed i segni appropriati da quelli che non sono.

« La conservazione di siffatti marchi e segni distintivi, *preceduta dal deposito ed eseguita secondo le norme stabilite nel capo secondo, raggiunge questo duplice scopo* ».

Fissati così lo scopo e la natura della registrazione, questa non ha alcun valore sulla legalità o meno del marchio. Poichè l'autorità amministrativa deve registrare il marchio senza indagare se il medesimo sia, o non, diverso da quelli usati od anche registrati anteriormente da altri.

Anche per questo motivo il voler far dipendere la legalità del marchio dal deposito effettivo è un vano tentativo di garanzia, il quale non serve al depositante, non serve al pubblico, e non presenta nemmeno una presunzione di validità del marchio per i tribunali.

A questi argomenti, che stanno a favore della giurisprudenza della Suprema Corte di Torino, se ne può aggiungere un altro gravissimo, per quanto di indole puramente morale.

Lo scopo del marchio essendo essenzialmente quello di rendere possibile ai consumatori di distinguere una mercanzia da un'altra, colui che usa un marchio già da altri prima usato *di fatto*, non può a meno che mirare ad una disonesta concorrenza, premeditando la possibile confusione che può nascere fra il prodotto suo e quello che è stato anteriormente coperto dal marchio.

Digitized by Google

Col principio preferito dalla Cassazione fiorentina si viene, in sostanza, a favorire questa frode in commercio.

59. Dovendo il marchio essere diverso da quello usato da *altri*, e non facendo l'articolo 1 alcuna distinzione fra lo Stato e gli altri paesi, ne viene di naturale e logica conseguenza che il marchio che altri adotta dev'essere diverso da qualunque altro marchio, quand'anche usato all'estero.

Lo scopo del marchio di distinguere le mercanzie dei vari produttori, non si raggiungerebbe, se, prescrivendosi la diversità dei marchi, la si limitasse ai confini dello Stato, e d'altra parte si permettesse la confusione coi marchi usati all'estero.

Questo principio, che a noi pare discenda logicamente e letteralmente dall'articolo 1°, e che dovrebb'essere un dogma di quel buon senso pratico, che nella materia di cui trattiamo è poi la regola sovrana, è stato, invece, oggetto di discussione nella dottrina straniera.

Il Pouillet, esclusa l'ipotesi che si tratti di una marca già usata all'estero e fraudolentemente adottata da un Francese, e di particolari Convenzioni internazionali, nel qual caso è d'avviso che non possa questi valersene, è d'opinione che si possa adottare in Francia una marca che sia in uso all'estero (1).

Codest'opinione è divisa generalmente dagli altri autori francesi, ed il Pouillet riporta le parole del Pataille e del Bozérian, colle quali questi autori vorrebbero dimostrare la giustizia della loro tesi.

« En l'absence de toute preuve d'usurpation (dice il Pataille) nous croyons que le fabricant établi en France, et qui a accompli les formalités légales, a le droit de s'opposer à toute introduction des produits étrangers revêtus d'une marque semblable à la sienne, quelle que soit la date de son emploi en pays étranger, si le Français ou l'étranger, qui prétend en avoir fait usage antérieurement, n'établit pas que cet usage ait eu lieu en France même ».

---

(1) *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale*, pag. 30 e seguenti.

Digitized by Google

« Il nous paraît certain (scrisse a sua volta il Bozérian) qu'un Français peut, en faisant, le premier, usage en France d'une marque ou d'une dénomination industrielle, en faire à son profit l'objet d'un droit privatif, sans qu'il ait lieu de se préoccuper de cette circonstance que cette marque ou cette dénomination serait précédemment tombée dans le domaine public à l'étranger; il nous paraît également certain que ce Français ne pourrait être dépouillé de son droit, parce que, plus tard, on viendrait à justifier que cette marque ou cette dénomination était dans le domaine public ».

Il Brun (1), il Pelletier (2), il Couhin (3) s'accostano a questo principio, che ha anche avuto applicazione per parte della giurisprudenza (4).

Le sentenze più recenti, del Tribunale civile della Senna 20 marzo 1895, della Corte di Parigi 21 febbraio 1899 (5), ammettendo che lo straniero possa rivendicare (sia pure previo deposito regolare in Francia) la marca di cui era legittimamente in possesso nel paese d'origine, rendono meno ostile il principio propugnato dagli scrittori francesi.

60. Noi respingiamo risolutamente quest'opinione degli autori francesi, che è tanto meno da approvarsi in questi tempi, in cui tutti gli sforzi sono diretti all'unificazione del diritto industriale, e mentre ad ogni momento e nei Congressi officiali e nelle assemblee delle associazioni internazionali si inneggia all'affratellanza dell'umanità intera nella protezione della proprietà industriale.

---

(1) J. Lucien Brun, *Les marques de fabrique et de commerce en droit français, droit comparé et droit international;* Lyon, A. Waltener et C., 1894, p. 7.

(2) *Droit industriel*, pag. 165, n. 553.

(3) Op. cit., vol. III, pag. 100-107.

(4) V. le sentenze citate da questi autori.

(5) Causa Manufacture de Saxe c. Bourdois (*Annales de la propr. ind.*, 1899, pag. 347). — V. pure sentenze 20 marzo 1897 e 18 giugno 1891 dello stesso Tribunale civile della Senna (*ivi*, 1898, pag. 1, e 1894, pag. 277) e 12 luglio 1878 (*ivi*, 1879, pag. 18).

Digitized by Google

Noi siamo fermamente convinti che, come la *diversità* del marchio che taluno sia per adottare è una necessità nella pratica della vita commerciale, così questo elemento necessario non raggiungerà il suo scopo se non mediante una sincera e rigorosa applicazione nel più ampio significato, soprattutto nel tempo nostro, in cui il commercio internazionale si confonde, quando pure non gli si impone, col commercio nazionale.

Nè a smuoverci da questa convinzione bastano gli argomenti dal Pouillet riassunti in queste interrogazioni: « Qu'importe qu'une marque soit déjà employée à Pekin ou à New York, si nul en France ne la connaît? En quoi cette circonstance empêche-t-elle qu'elle ne soit distinctive du produit qu'elle désigne dans notre pays? Peut-on condamner le fabricant français à s'en aller de contrée en contrée s'enquérir des diverses marques employées et rechercher si celle qu'il veut adopter est déjà quelque part en usage? La loi ne peut l'obliger à connaître que l'industrie française, et c'est déjà beaucoup! » (!!).

Le due prime argomentazioni possono forse avere un valore mediocre in qualche caso speciale, quando si tratti, ad esempio, di oggetti che, smerciandosi in un paese dell'America, dell'Asia o di altra parte del mondo, siano per loro natura esclusi dall'abituale commercio delle altre parti, ad esempio dell'Europa. Così se un calzolaio di Pechino avrà adottato una marca speciale per le deformi calzature chinesi, si comprende che un calzolaio francese o belga od italiano potrebbe adottare l'identica marca senza pericolo che nasca confusione fra i due prodotti.

Ma è alla questione *di principio* che noi dobbiamo aver fissa la mente, e non ai casi eccezionali, di cui in tutte le leggi vi ha qualche esempio sempre in un fatto speciale che esorbita dal terreno generale su cui impera una determinata disposizione legislativa.

Vi hanno dei prodotti americani, asiatici, africani, che sono, o possono essere tosto o tardi, oggetto di commercio mondiale, ed i cui produttori hanno diritto di contrassegnarli. La marca originaria che oggi non è conosciuta in Francia, vi può essere domani introdotta dal produttore

Digitized by Google

originario, quando la domanda dei consumatori ne stimoli l'importazione.

In tal caso gli autori francesi sono essi disposti a riconoscere che questa marca originale avrà diritto di prevalenza sulla marca posteriore indigena? Allora la loro argomentazione non conta più, e la loro teoria cade.

Oppure riconoscono (e la logica loro impone di riconoscerlo) che il produttore francese avrà diritto di conservare la propria marca e perseguitare la genuina concorrente, ed allora diventa lettera morta il principio fondamentale della legge, che impone la specialità e la novità della marca, siccome concordemente insegnano gli stessi autori (1).

Ma poi, ciò che con quell'argomentazione si dice nei rapporti con Pechino e Nuova York, si deve intendere detto, per necessità di logica, per Londra, per Ginevra, per Berlino, per Bruxelles, per Torino e per qualunque città prossimiore alla Francia.

Or bene, movendo dalla teoria che il Francese non può essere obbligato se non a conoscere e rispettare le marche francesi, l'Italiano quelle italiane, il Tedesco quelle tedesche, e via dicendo, la fratellanza mondiale sulle basi del diritto industriale diventa *a priori* un'idealità irrealizzabile, e se ciascun Stato facesse sua la teorica del Pouillet: « la loi française ne doit sa protection qu'aux nationaux, ou du moins à ceux qui, par leur commerce ou leur industrie, enrichissent la France; pourquoi aurait-elle souci des intérêts de ceux qui vivent loin d'elle et ne font rien pour elle? », la Convenzione del 1883 sarebbe il più colossale controsenso internazionale e difficilmente potrebbe acquistare nuove adesioni, quando la teorica che combattiamo rispondesse ai sentimenti ed ai principii della legislazione d'ogni singolo Stato.

Vero è che la dottrina francese è disposta ad esimere da quest'appropriazione extraterritoriale dei marchi stranieri, quelli che siano stati registrati.

Ma questa eccezione non toglie nulla della ingiustizia

(1) Pouillet, op. cit., pag. 24-25, nn. 17 e 18.

Digitized by Google

del principio, dal momento che la legge francese, essa pure, non accorda alla registrazione effetto *attributivo* di proprietà, ma unicamente *dichiarativo*.

Invano la Commissione parlamentare francese, per bocca del Buffon, avrebbe protestato contro la parola « *acquérir* la propriété d'une marque », scritta nel progetto di legge francese all'articolo 2, facendovi sostituire la parola « *revendiquer* », osservando che sarebbe stato pericoloso « de faire dépendre de l'accomplissement d'une formalité, de soumettre à la chance d'une diligence plus active, la propriété d'une marque qui, le plus souvent, tire son importance de son ancienneté et n'a pas été déposée à cause de son ancienneté même »..... « Il est constant, on vient de le voir, que la marque, *même non déposée*, constitue la propriété exclusive du fabricant ou du commerçant qui en a fait *usage* le premier. *Il ne peut pas en être dépouillé* ». Se questo era il concetto del legislatore francese, la dottrina oggidì propugnata da quegli autori è in disaccordo palese colla legge.

Il Braun (1) è pure contrario a questa teoria degli autori francesi.

61. La dottrina si occupa di un'altra questione concernente l'adozione di un marchio che sia stato precedentemente usato, e poi abbandonato.

In tal caso può altri assumere questo marchio ed adottarlo per lo stesso prodotto a cui esso era anteriormente applicato?

Questa questione è di facile risoluzione di fronte alle leggi che fissano un limite di durata alla validità della registrazione, come ad esempio la legge francese, che stabilisce a quindici anni l'effetto del deposito (2), la legge tedesca, la legge argentina, che lo stabiliscono per dieci anni; la legge degli Stati Uniti, che lo limita a 30 anni.

In questi Stati l'abbandono della marca può essere certo in linea di fatto, nella determinazione del momento

(1) Op. cit., pag. 123, n. 25.
(2) Legge 23 giugno 1857, art. 3.

Digitized by Google

in cui l'abbandono si è verificato, quando, alla scadenza del termine legale, il deposito non sia stato rinnovato.

Ma di fronte alla legislazione italiana, che dà una durata *illimitata* agli effetti del deposito, senza bisogno di ulteriori dichiarazioni successive al deposito originario, la questione stessa è molto delicata (1).

L'articolo 10 della legge stabilisce che « dalla data dell'annotazione fatta dall'ufficio di prefettura, comincia a competere, a favore del dichiarante, il diritto a fare uso esclusivo del marchio o segno distintivo ». Ma, a differenza di quanto è prescritto dalla legge 30 ottobre 1859 sulle privative per invenzioni industriali (2), la legge sui marchi non prescrive alcun termine per « mettere in uso » il marchio, nè commina la decadenza dal relativo diritto per il caso in cui l'uso già incominciato effettivamente, rimanga *sospeso* per un termine qualunque.

62. Prima di rispondere a questo quesito, occorre una preliminare osservazione. La proprietà del marchio ed il diritto a farne uso esclusivo in forza della registrazione, sono dipendenti, o indipendenti, dall'uso che se ne faccia?

Che, intanto, il marchio si debba usare non appena è stato registrato, nessuno oserebbe affermare, poichè la

---

(1) La durata illimitata del marchio è anche ammessa dalle leggi belga, dello Stato libero del Congo, spagnuola, della colonia inglese della Nuova Galles del Sud, dello Stato libero d'Orange. Nelle altre leggi varia la durata, ma non eccede i trent'anni, ammessa come termine massimo dagli Stati Uniti e dal Venezuela.

(2) Art. 58: « Cessa di essere valido un attestato:

« 1° . . . . .

« 2° Se nel caso che la privativa sia stata conferita per cinque anni o meno, la invenzione o scoperta cui riguarda non fu messa in pratica entro l'anno consecutivo al conferimento di essa, ovvero se per un anno continuo ne fu sospeso l'esercizio;

« 3° Se non fu praticata, o se venne sospesa per due anni, nel caso che la durata della privativa sia di più di cinque anni.

« Nell'una o nell'altra ipotesi non avrà luogo l'annullamento se la inazione fu effetto di cause indipendenti dalla volontà di coloro a cui l'attestato appartiene. Fra queste cause non è compresa la mancanza dei mezzi pecuniari ».

Digitized by Google

registrazione del marchio può essere un fatto naturalmente preliminare all'apertura di una nuova azienda commerciale od industriale, come sono atti preliminari l'acquisto delle macchine, dei mobili e l'affittamento dei locali necessari all'azienda medesima.

Anzi l'ipotesi tipica da cui parte la legge è quella che « i marchi siano scelti e depositati *colla intenzione* di adoperarli » (1) e che quindi il deposito preceda normalmente la fabbricazione e lo smercio dei prodotti di cui il marchio dev'essere il distintivo.

Un certo tempo può trascorrere, però, prima che il depositante metta in uso la marca; nè da ciò se ne potrebbe senz'altro dedurre l'abbandono.

Dice benissimo la Corte di Cassazione francese (2): « Aux termes de la loi, une marque de fabrique ou de commerce devient la propriété exclusive de celui qui en a déposé deux exemplaires dans les conditions prescrites; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi sur les marques de fabrique que cette propriété est absolue et entièrement indépendante de l'*usage* auquel elle peut être appliquée; que, par suite, elle ouvre au profit du déposant un droit de revendication contre ceux qui l'auraient usurpée; qu'on ne saurait écarter cette revendication par le motif que le déposant de la marque ni au moment du dépôt, ni au moment où il a introduit la demande, ne fabriquait pas le produit auquel la marque était destinée; d'une part, en effet, les termes de la loi sont généraux et assurent, sans distinction, au déposant la propriété de la marque déposée et, d'autre part, cette propriété, non encore utilisée, peut l'être ultérieurement, soit par la fabrication du produit indiqué, soit par la cession à un industriel qui le fabrique, et *ce droit d'utilisation*

---

(1) Relazione ministeriale sul primo progetto di legge (1855), loc. cit., pag. 1487.

(2) Sentenza 1° dicembre 1890, causa Descamps c. Bolay e Morot (*Propr. ind.*, 1891, pag. 22); Cassaz. francese, 8 maggio 1868 (Dalloz, *Jurispr. gén.*, 1868, 1, pag. 507); Corte d'Aix, 8 agosto 1872 (*Annales de la propr. ind.*, 1873, pag. 29); Corte di Parigi, 14 aprile 1877 (*ivi*, 1878, pag. 5).

Digitized by Google

subsiste pour le déposant tant que des circonstances livrées à l'appréciation du juge (notamment du temps écoulé depuis le dépôt) *il ne résulte pas qu'il doive être considéré comme abandonné* ».

Così ancora il deposito della marca che sia stata adottata per un dato commercio non può dirsi abbandonata pel fatto che anche per lungo tempo non sia stata mai applicata che ad una qualità di prodotti facienti parte di quell'azienda per cui il marchio fu adottato (1), nè pel fatto che il proprietario non siasi curato di agire contro coloro che l'avrebbero, dapprima, usurpata (2).

Ma se è impossibile stabilire *a priori* i fatti da cui può ricavarsi la prova dell'abbandono della marca da parte del proprietario, certo ugualmente è, che la registrazione d'una marca presuppone l'uso della medesima ed in modo *continuativo*. Senza di che la registrazione diventa un controsenso, un'assurdità. L'uso è l'affermazione solenne del diritto e dell'intenzione di farlo valere, e, per conseguenza, il « non uso » dà luogo alla presunzione di abbandono del marchio, quando codest' inazione sia costante od accompagnata da altre circostanze che erigano addirittura a prova quella presunzione. « Il n'est pas douteux, dissero il Tribunale e la Corte di Tolosa in recenti sentenze (3), que le dépôt d'une marque puisse se perdre par un abandon exprès ou tacite. La marque se conserve au profit du propriétaire par un usage publique et apparent, sans qu'il soit nécessaire d'établir le droit de celui-ci autrement que par une jouissance publique et continue de sa propriété. Ce qui constitue l'usage public d'une marque, c'est la vente, sous cette marque, d'une quantité plus ou moins considérable de produits. L'abandon d'un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un ensemble de faits et de circonstances qui dénoteraient clairement,

---

(1) *Annales de la propr. ind.*, 1890, pag. 103 in nota.

(2) Corte di Parigi, 15 gennaio 1876 (*ivi*, 1876, pag. 76-77). Analogamente: Corte di Milano, 4 maggio 1897 (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 33).

(3) Sentenze 23 luglio 1900 e 14 marzo 1901 in causa Société « La Soie » c. Mourland (*Revue intern. de la propr. ind. et art.*, 1901, pag. 131).

Digitized by Google

de la part de celui qui en est investi, l'intention d'y renoncer ».

Dovendosi in linea di diritto fissare una regola, noi crediamo che si possa dire che la proprietà del marchio è indipendente dall'uso che se ne farà o se ne faccia.

Conseguenza di codesto principio si è che il marchio depositato, per il fatto che trovasi inscritto nel pubblico registro, non può dirsi abbandonato se non quando concorrano circostanze gravi, precise e concordanti, le quali possano costituire quella presunzione che, secondo l'articolo 1354 Codice civile, può essere presa in considerazione dai tribunali.

E di queste circostanze è indefinita ed indefinibile la natura. Una società che si sciolga o fallisca, un commerciante che muoia, possono lasciare abbandonato un marchio, e se gli eredi di questo più non continuano l'azienda del loro autore, ben potrà considerarsi il marchio come caduto nel pubblico dominio.

63. Passiamo ora all'esame della questione che abbiamo sopra accennata, se, cioè, abbandonato il marchio, altri se lo possa appropriare, e se, in tal caso, questo marchio abbia il carattere di novità.

Alcuni scrittori credono risolta la questione col dire semplicemente che la marca abbandonata diventa « *res nullius* » e che quindi chiunque se ne può impossessare.

Ma la frase « *res nullius* » è meno esatta di quanto può parere a primo aspetto. Il marchio abbandonato, al pari dell'invenzione industriale per cui è scaduto il termine di privativa, al pari dell'opera letteraria, non diventa *res nullius*, ma diventa di *pubblico dominio.* Il che è ben diverso. Perchè della « *res nullius* » nessuno ha la proprietà ed il possesso, e quindi chiunque può divenirne proprietario per occupazione, secondo l'articolo 711 del Codice civile. Invece la cosa che è di « *pubblico dominio* » appartiene di diritto a tutti coloro che hanno interesse a servirsene e appartiene alle « *res communes omnium* », in antitesi perfetta a quelle che sono « *res nullius* ».

Digitized by Google

Il diritto civile moderno, se ha tolto la distinzione formale consacrata nel diritto romano fra cose « *comuni* » e cose « *pubbliche* », ha però in questa categoria lasciato posto alle prime, a quelle cioè che non sono di proprietà di nessuno, ma il cui uso appartiene a tutti gli uomini. È per ciò che chiunque ha diritto di riprodurre un'opera letteraria, musicale, artistica, o di mettere in opera una invenzione, dopo scaduto il termine per il quale possono essere di proprietà privata.

La legge vuole, come abbiamo detto, che un marchio non possa validamente essere adottato se non è *nuovo*, cioè diverso dagli altri prima legalmente usati. Or bene, chi adotta un marchio nella identica forma in cui è stato già adottato da altri, si può dire che adotti un marchio *nuovo* e *diverso?* A noi pare che debba rispondersi negativamente.

In questo caso si ha un nuovo possessore del marchio, che non è avente causa, nè successore del primo proprietario e non può far risalire il suo diritto a quello del proprietario anteriore. Codesto marchio è adunque, e solamente, un marchio assunto da una *persona diversa* da quella che anteriormente ha creato ed adottato un marchio identico e preesistente.

E se poi questo marchio originario si trova inscritto in forma solenne ed ufficiale nei pubblici registri, come appartenente ad un individuo, questa inscrizione è, per intanto, una prova assoluta che il marchio non può appartenere ad altri.

Nè, a dirimere questa condizione, certa ed evidente in fatto ed in diritto, può accamparsi la ragione che il marchio sia stato abbandonato. Sarebbe questo un circolo vizioso di ragionamento, col quale si verrebbe a risolvere la questione colla questione.

Da che si arguirà, con certezza tale da distruggere la prova contraria di proprietà *attuale* del marchio, che sta nell'inscrizione del marchio stesso, perdurante tuttora, questo abbandono? Dalla morte del titolare del marchio? Ma possono esservi eredi che fra un anno, fra tre anni intendano continuare il commercio del loro autore. E

Digitized by Google

quando fosse in corso una lite per la nullità del testamento del defunto proprietario del marchio, o quando sia incerto l'erede, e questa condizione di cose perduri (caso non raro) per parecchi anni, chi potrà, anche approssimativamente, stabilire se abbandono vi sia, e da quale tempo si possa, e si debba, partire per apprezzare se questo abbandono siasi realmente verificato? Chi può impedire ad un commerciante di sospendere per un certo tempo il commercio coll'intenzione di riprenderlo? E qual tribunale avrà diritto di imporgli un termine, oltre il quale s'intenderà aver egli definitivamente perduto il diritto di valersi di quel marchio? E chi potrà giudicare quale, fra due o tre o più che « occuparono » il marchio che si pretende abbandonato, abbia diritto di prevalenza? Poichè se la priorità dell'inscrizione, accompagnata dalla effettiva novità del marchio, è argomento sufficiente per garantirne la proprietà al suo autore, quando invece sono parecchi coloro che contemporaneamente si siano appropriati il marchio che si pretende abbandonato, non vi è possibilità materiale e giuridica di fissare un criterio, anche di massima, per attribuire un diritto di prelazione ai vari *utenti* della stessa marca.

Ed allora si avrà una giurisprudenza inspirata alla opportunità del momento, giurisprudenza che rappresenterà tutta l'immensa scala delle opinioni, dei sentimenti, dei capricci umani, come sempre accade allorquando una regola, per quanto ampia ed elastica, ma regola sempre di diritto *positivo*, non fissa una base di giudizio per una determinata categoria di fatti.

Questo abbiamo voluto rilevare, non perchè la tesi dell'*inoccupabilità* del marchio abbandonato sia la migliore. Altri potrà trovare non una, ma cento ragioni, per le quali un marchio, caduto in abbandono dopo aver acquistato titolo di fiducia nel pubblico (e sarà a questo marchio che generalmente si darà la caccia dai commercianti che non hanno ancora una marca propria accreditata), possa figurare come bandiera equivoca sulla mercanzia di un altro produttore.

Digitized by Google

Ma, allo stato attuale della legislazione nostra, e di tutte quelle che con essa hanno analogia, noi crediamo, in tesi generale, che un marchio già usato, soprattutto poi se *inscritto*, non possa mai essere adottato da altri per lo stesso prodotto.

A parte questo principio che, a nostro avviso, discende logicamente dall'articolo 1° della legge, se un marchio abbandonato volesse ritenersi adottabile da altri, ciò potrebbe avvenire quando, con sentenza emanata in contraddittorio del precedente proprietario, fosse stabilita la costui rinunzia tacita, e si fosse ottenuta la radiazione del marchio al di lui nome.

Non ci risulta che questa questione sia stata risolta finora nella nostra giurisprudenza. Nè sarebbero alla questione stessa applicabili le sentenze 14 dicembre 1886 e 23 febbraio 1889 (1) della Corte di Torino, delle quali, come di altre posteriori congeneri, ci occuperemo a suo tempo.

In quei giudicati si trattava di insegne d'albergo, che sono cosa diversa dal marchio di fabbrica propriamente detto.

64. La seconda condizione richiesta dall'articolo 1° per il marchio italiano è che questo indichi: « il luogo d'origine, la fabbrica ed il commercio, in modo da constatare il nome della persona, la ditta della società e la denominazione dello stabilimento, da cui provengono i prodotti e mercanzie ».

La redazione di questa parte dell'articolo 1° è delle più infelici. Non è che rammentando le parole colle quali il relatore della legge, on. Michelini (2), lamentava la precipitosa discussione che se ne doveva fare, « a cagione delle gravi preoccupazioni politiche da cui tutti erano dominati », che si comprende la forma sconnessa di questa e di altre disposizioni. Non fu più accurata e profonda la discussione che, del progetto di legge, si fece nel 1868, sia

(1) *Giurispr. Tor.*, 1887, pag. 53, e 1889, pag. 394.
(2) *Atti parlamentari*, vol. cit., pag. 2673.

Digitized by Google

perchè in quel tempo le preoccupazioni politiche del paese erano tutt'altro che completamente scomparse, sia perchè le condizioni dell'industria e del commercio non avevano certamente ancora quella importanza che acquistarono poi, e soprattutto perchè questa parte del diritto si trovava pressochè incolta, per modo che una discussione profonda era impossibile.

Tanto nel progetto di legge del 1855 quanto in quello del 1868 era detto che il marchio dovesse contenere « la ditta della società **o** la denominazione dello stabilimento » da cui le merci provengono.

Invece, secondo il testo attuale, il marchio deve contenere « la ditta della società **e** la denominazione dello stabilimento ».

In questi termini la disposizione è assurda e può anche non avere senso.

Perchè ciò che, in sostanza, ha voluto il legislatore, è che il marchio faccia conoscere *da chi* e *di dove* provengono le merci. Ora, quando è indicato nel marchio il titolo della società o la ditta sotto cui questa corre, la provenienza della merce è fissata sufficientemente.

Che cosa si sia inteso di indicare colla frase « *denominazione dello stabilimento* » è poco chiaro. Se vi sono talvolta stabilimenti che hanno una denominazione consacrata dall'uso, non tutti gli *stabilimenti* hanno nomi o soprannomi tradizionali, come affermerebbe implicitamente e necessariamente il testo attuale della legge (1).

Del resto, senza ripetere ciò che abbiamo precedentemente detto a riguardo della opportunità o meno che la legge fissi delle norme per la formazione dei marchi (2) e della indecisione nella quale si trova la giurisprudenza attuale, ci limitiamo ad osservare che codesta disposizione dell'articolo 1° non può presentare difficoltà quando la si prenda ad esame secondo lo *spirito* che la informa.

---

(1) Questo rilievo era stato fatto dal Pelaez fin dal 1882 (*Monit. Trib.*, 1882, pag. 506).

(2) V. retro, n. 54, pag. 110.

Digitized by Google

Ciò che il legislatore italiano ha creduto necessario, è che il marchio non fosse solamente un contrassegno figurativo che facesse distinguere una merce da un'altra, ma che individualizzasse, per così dire, la merce nella sua *provenienza* e nel suo *produttore.*

Perciò non è il caso nè di dare esempi pratici, che oggidì si hanno a migliaia nell'industria e nel commercio, nè che facciamo sforzi di fantasia per voler creare delle regole generali atte a stabilire come sia da applicarsi rigorosamente la legge, e fin dove possa andare la tolleranza della giurisprudenza nell'ammettere gli *equipollenti.* Nella furiosa concorrenza che oggidì si manifesta in tutti i rami delle speculazioni commerciali ed industriali, gli stessi produttori sentono la necessità di far conoscere non solamente i loro prodotti, ma altresì la loro ditta, o società, o la loro persona.

Sarà quindi ben raro il caso in cui un marchio lasci luogo all'incertezza sulla provenienza del prodotto o sul nome del produttore.

CAPO III.

Sigle e firme.

SOMMARIO: **65.** Disposizione dell'articolo 1°. — **66.** Marchio per gli animali. *Sigla.* Deve avere carattere di novità. — **67.** *Sigla* per i piccoli oggetti. Incertezza della portata di questa disposizione. — **68.** *Firma* del produttore. Che cosa si debba razionalmente intendere per firma. Modo di applicare la firma sui prodotti.

65. L'articolo 1° fa due eccezioni alla regola sopra esposta per la formazione del marchio, secondo la quale, cioè, il marchio deve indicare il luogo d'origine, la fabbrica ed il commercio.

Quando si tratti di « *animali* » e di « *piccoli oggetti* », dice la legge, « sarà proposta ed approvata una sigla speciale od un segno equivalente ».

66. Si comprende intuitivamente che ad un animale non si possa, ed in ogni caso non convenga, applicare

Digitized by Google

un marchio complesso come è quello, di regola, prescritto dall'articolo 1°.

Questo marchio degli animali è assai in uso nelle regioni dove l'allevamento del bestiame è oggetto di produzione, anche indipendentemente dallo scopo commerciale. In quelle regioni il « marchio a fuoco » del bestiame è sempre stato in uso allo scopo di distinguere gli animali d'un proprietario da quelli di un altro, soprattutto dove è facile che le mandre od i greggi si confondano per la prossimità dei pascoli dei differenti proprietari.

Ma, come fece specialmente notare il relatore della legge del 1868 (1), il marchio di cui tratta l'articolo 1° non è quello consacrato dall'uso e dalla necessità, ma un vero marchio che può essere depositato a norma di legge, e gode la stessa protezione accordata a qualunque altro marchio.

Questo marchio, sotto forma di « *sigla* » o « *segno* », è però indubbiamente soggetto alla prescrizione contenuta nella prima parte dell'articolo 1°. Deve, cioè, essere « diverso da quello già legalmente usato da altri ». Poichè quando gli animali sono oggetto di commercio, i marchi coi quali sono contrassegnati devono rispondere allo stesso scopo pel quale la legge vuole la diversità fra i contrassegni. Lo scopo, cioè, di rendere possibile ai compratori di distinguere i vari prodotti.

67. Anche per i « *piccoli oggetti* » è ammessa una sigla o segno, invece del marchio propriamente detto.

E qui la legge è molto vaga, e l'eccezione che pare prevista in quella frase può essere di fatto tanto ampia da costituire una vera regola per sè stante.

Infatti sarebbe difficile il fissare, anche per approssimazione, quando un oggetto cessi di essere « grande » per diventare « piccolo » a' sensi dell'articolo 1°. Come non è facile stabilire se nel commercio sia prevalente il numero degli oggetti piccoli ovvero dei grandi.

Ma le difficoltà a cui potrebbe dar luogo la locuzione vaga della legge (e difetto è sempre nella legge questa

(1) *Atti parlamentari*, sessione del 1867, vol. cit., p. 6876.

Digitized by Google

indeterminatezza di dizione) sono rese poco probabili in pratica.

Il commerciante ha interesse personale a rendere più complete che siano possibili le indicazioni del marchio, e generalmente, anche pei piccoli oggetti, il desiderio di far conoscere nel marchio il nome proprio fa sì che raramente la semplice sigla sia preferita.

68. La *firma* del produttore è ammessa come marchio all'infuori di qualunque altra indicazione. E veramente il nome del produttore inscritto sul prodotto è il mezzo più diretto, e più efficace, per dare autenticità al prodotto stesso, ed anche in rapporto alla tutela del prodotto, tale specie di marchio è quella che meno si presta alle imitazioni fraudolente. Un concorrente di mala fede potrà imitare un marchio composto, colla speranza che differenze di dettagli possano mascherare la contraffazione, ed offrirgli, in ogni peggior evento, una via di scampo, cercando modo di attribuire alla cecità del caso la rassomiglianza del marchio da lui adottato con altro preesistente.

La firma mal si presta a questa velata imitazione, e tranne il caso di omonimie (nel qual caso pure non è facile nascondere l'intento doloso), difficilmente il contraffattore si attenta ad usurpare la firma altrui. Anche sotto l'aspetto sociale, questo reato ha in sè qualcosa di più grave e di pericoloso, che quasi sempre determina l'applicazione di pene più severe da parte dei tribunali (1).

Le parole « *firma di carattere del produttore* » non vanno, a nostro avviso, interpretate nel senso materiale in cui suonano, per dedurne che la firma, che viene riprodotta come marchio sui prodotti, debba essere stata scritta in originale, dal produttore *in persona*. Ciò che la legge ha voluto razionalmente dire, si è che la firma del produttore, cioè il suo nome patronimico, può bastare per

(1) Cassazione di Torino, sentenza 3 marzo 1880, causa ditta Johan Maria Farina c. Ulrich ed altri (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 371; *Giurispr. Tor.*, 1880, pag. 282).

Digitized by Google

costituire un marchio. E perciò, se un produttore fosse illetterato o fosse, per qualunque altro motivo, nell'impossibilità materiale di scrivere la propria firma per essere riprodotta con mezzi meccanici sui prodotti, potrà fare scrivere questa firma da persona di fiducia.

I documenti che egli presenterà al Ministero per ottenere la registrazione di codesta « firma-marchio » saranno la prova autentica che questa firma dev'essere considerata dal pubblico come la sua.

Relativamente al modo di applicazione di codesta firma, la legge dice che « può essere incisa o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano ».

Questo punto nella sua chiarezza non ha bisogno di commenti. Ma nemmeno qui è a credersi che tale modo di apposizione sia speciale alle firme.

Poichè sul modo di applicare qualunque marchio, la legge lascia pienissima libertà di scelta al commerciante, e questo modo varia necessariamente secondo la natura dei prodotti sui quali il marchio deve essere applicato.

Ed è pure intuitivo che è nella natura stessa e nello scopo di qualunque marchio di essere *durevole*. Un marchio che sia cancellabile facilmente è una cosa inutile.

TITOLO II.

MARCHI ESCLUSI DALLA PROTEZIONE

CAPO UNICO

SOMMARIO: **69.** La legge italiana non contiene disposizioni proibitive per la scelta dei marchi. Altre legislazioni le contengono. — **70.** Esame dei due sistemi. Discussione fattasi in proposito al Congresso di Parigi. — **71.** Marchi che si debbono ritenere esclusi dalla registrazione per le norme generali del diritto pubblico. Ritratti di membri della Famiglia Reale. Caso in cui venne rifiutata la registrazione di un marchio portante il ritratto di un principe. Illegalità di questo rifiuto. Confutazione dei motivi ai quali fu appoggiato. — **72.** Stemmi di città, o dello

Digitized by Google

Stato. Possono inserirsi in un marchio, senza diritto di esclusività. — 73. Se la città o lo Stato abbia azione per impedire l'uso del suo stemma. — 74. Marchi di pubblico dominio. Esempi pratici. Non possono essere monopolizzati a favore del depositante.

69. La legge italiana, a somiglianza delle leggi belga e francese, come non dà alcuna norma per fissare in qual modo si possa costituire il marchio, così non ha alcuna disposizione che vieti di assumere un determinato disegno, emblema, denominazione, come marchio.

Altre legislazioni, invece, contengono speciali disposizioni per indicare le marche che non sono ammesse come tali, e che quindi non possono essere registrate a favore del commerciante o dell'industriale.

Così, per accennare a qualche esempio, la legge tedesca esclude dalla registrazione le marche che consistono esclusivamente in cifre, od in lettere, od in parole contenenti indicazioni riferentisi alla moda, ovvero indicanti l'epoca ed il luogo di fabbricazione, o la natura, la qualità (*Beschaffeneith*), la destinazione, la quantità od il peso della mercanzia, come pure quelle che contengono gli stemmi dello Stato tedesco o di un qualunque Stato straniero, o di un Comune, e, finalmente, quelle che contengono figure contrarie alla morale, od indicazioni evidentemente false od equivoche (1).

La legge austriaca esclude espressamente le marche che si compongono *esclusivamente* del ritratto dell'imperatore o dei membri della famiglia imperiale (2) o degli stemmi dello Stato o di qualunque stemma pubblico, come pure le marche consistenti in cifre o nell'indicazione del luogo, del tempo di fabbricazione della mercanzia, ovvero che sono di uso generale per indicare certe categorie di prodotti.

Consimili esclusioni sono, in tutto od in parte, espressamente indicate nelle leggi brasiliana, danese, svizzera, spagnuola, norvegese, portoghese, russa.

---

(1) Legge 12 maggio 1894, paragrafo 4.

(2) Legge 6 gennaio 1890, paragrafi 1 e 3. Le marche che contengono questi ritratti possono però essere registrate, se è provato che il depositante è stato autorizzato ad usarne.

Digitized by Google

70. Qual è il migliore di tali sistemi?

È impossibile affermarlo in modo assoluto. Certamente, colla enumerazione tassativa delle marche da escludersi, e sempre quando si potesse ottenere sulla determinazione di queste esclusioni un perfetto accordo internazionale, si avrebbe il vantaggio di sottrarre l'apprezzamento della marca non solamente alle oscillazioni della giurisprudenza, ma anche agli apprezzamenti arbitrarii o troppo rigorosi che possono essere talvolta suggeriti all'autorità amministrativa da considerazioni di politica o di polizia.

Dobbiamo tuttavia riconoscere che anche questa norma unica internazionale per classificare i marchi *proibiti*, difficilmente toglierebbe di mezzo gli inconvenienti a cui abbiamo accennato, essendo impossibile di fissare *a priori* ed in modo precisamente uguale, i confini e la portata di ciò che si chiama « ordine pubblico » o tutela della « pubblica morale ».

Certe figure, certi disegni, che in alcuni Stati vengono liberamente pubblicati e possono applicarsi ad una merce, in altri Stati costituirebbero delitti punibili con pene severissime, come contrari all'ordine pubblico, o come delitti di lesa maestà.

Che dire poi della morale? Prescindendo dalla radicale differenza che si riscontra nei vari popoli sul significato di questa parola e di questo concetto nella vita sociale, certo è che, mentre tutti gli Stati civili hanno leggi che provvedono alla tutela della pubblica moralità, tuttavia le gradazioni di rigore, o di tolleranza, che si riscontrano nei differenti paesi, nelle leggi loro e nella pratica applicazione di queste sono rilevantissime.

Al Congresso tenutosi a Parigi dall'« Association internationale pour la protection de la propriété industrielle » fu trattata codesta questione. Il Raoul Chandon della ditta Moët et Chandon, membro della Camera di commercio di Reims, si dichiarò contrario a qualsiasi esclusione di marchi. « C'est au juge (egli diceva) qu'il appartient de décider si telle ou telle marque constitue un signe distinctif et mérite par conséquent la protection de la loi ».

Digitized by Google

E questo è anche il sistema della legge francese.

A quello stesso Congresso, il Frey-Godet opinava che dovessero venire espressamente escluse dalla protezione: 1° le marche che nel paese dove sono depositate vengono considerate come contrarie all'ordine pubblico ed ai buoni costumi; 2° quelle che consistono nella denominazione *usuale* e *necessaria* del prodotto, o che lo rappresentino.

Egli proponeva altresì di aggiungere una disposizione per la quale « un nome di persona, od un nome geografico compreso in una marca, non dovrebbe impedire a coloro che portano lo stesso nome, o che sono stabiliti nella stessa località, od in una località omonima, di usare di quel nome per le proprie marche, alla condizione che lo facciano in modo da non creare confusione fra i prodotti delle diverse ditte ».

Il relatore del Congresso, Vittorio Fumouze, combattendo le due ultime proposizioni del Frey-Godet, proponeva un voto per che avessero ad escludersi dalla protezione legale (nei rapporti internazionali) le sole marche che, nel paese dove se ne domanda il deposito, fossero considerate come contrarie « ai buoni costumi ed all'ordine pubblico », dovendosi comprendere in questa seconda categoria le marche consistenti in « istemmi pubblici ed in decorazioni » (1).

Sulla proposta del Fumouze fu grave la discussione, soprattutto di fronte a coloro che ritengono miglior partito quello di non determinare alcuna esclusione per quanto riguarda la registrazione internazionale dei marchi, lasciando ad ogni Stato di giudicare quali siano a ritenersi contrari all'ordine pubblico od alla morale.

Ed il Congresso adottava la risoluzione generale proposta dal Maillard ed appoggiata dal Pouillet, così concepita: « Il n'y a lieu d'exclure de la protection aucun signe distinctif satisfaisant à la définition légale de la marque » (2).

---

(1) *Annuaire de l'Association*, 4e année, pag. 192.
(2) *Ivi*, pag. 371-431-490.

Digitized by Google

71. Dal campo dottrinale passando a quello delle vigenti legislazioni, osserviamo che se alcune legislazioni, come l'italiana, non stabiliscono alcuna esclusione tassativa di marchi, ciò non implica però che la protezione legale sia dalle medesime accordata, in modo assoluto, a qualunque marchio.

Anche in queste legislazioni, che non fanno espressa enumerazione dei marchi esclusi dalla registrazione (come la legge italiana), si sottintendono esclusi i marchi che siano *manifestamente* contrari all'*ordine pubblico* od *alla morale*.

Fra i primi molte legislazioni comprendono i marchi contenenti *stemmi pubblici* od i ritratti delle *persone regnanti* o della *famiglia reale*. Questo divieto, più che a principii d'ordine pubblico nel significato rigoroso di questa parola, si inspira ai criterii politici dei paesi dove la legge lo esprime.

In Italia non era mai stato finora ritenuto contrario all'ordine pubblico od alla morale il fatto di inserire in un marchio l'effigie del Re o di altro dei membri della famiglia reale. Anzi talvolta il marchio consiste addirittura nell'effigie e nella *denominazione* data al prodotto col nome di un personaggio della reale famiglia. Così si vede in commercio la « *salsa Laetitia* » col ritratto della Principessa omonima, il « *vermouth Umberto* », la « *salsa Amedeo* », colle etichette portanti anche l'effigie dei personaggi indicati, il « *sapone reale* », ecc.

Senonchè recentemente è avvenuto il caso di un marchio la cui registrazione è stata rifiutata dall'Ufficio della proprietà industriale del Ministero di agricoltura, industria e commercio, perchè consisteva in un'etichetta portante un disegno che alludeva al viaggio al polo nord di S. A. R. il Duca degli Abruzzi e che raffigurava la nave « *Stella polare* », con l'effigie del Duca degli Abruzzi e del capitano Cagni che partecipò alla spedizione. Il Ministero si rifiutò di registrare questo marchio se il richiedente non avesse prima fatto risultare del consenso del Duca e del suo compagno d'esplorazione all'uso del loro ritratto. I motivi addotti dal Ministero furono, testualmente, i

Digitized by Google

seguenti: « La legge sui marchi vieta l'usurpazione dei *nomi* di altre persone per contraddistinguere oggetti di industria e commercio, e tale divieto deve ritenersi esteso anche ai *ritratti*, inquantochè se una persona ha diritto di impedire che altri si serva del suo nome per apporlo ai proprii prodotti, è evidente che lo stesso deve valere per i ritratti i quali in un marchio figurativo identificano le persone, *soprattutto* se si tratta di personalità note, anche meglio dei nomi ».

A conforto di questa sua decisione, già peccante per l'inopportuno richiamo a distinzioni di persone che, di fronte alla legge, sono sconvenienti ed ingiuste, l'Ufficio del Ministero disseppelliva un *parere* del Consiglio di Stato del 26 agosto 1898 e lo pubblicava nel *Bollettino della proprietà intellettuale* (1). In questo parere erasi detto che « gli stemmi sono gli scudi in cui sono dipinte le insegne (*sic*) e le distinzioni particolari simboliche degli Stati, delle dinastie, delle famiglie, dei Comuni, delle corporazioni. Da questa qualità degli stemmi, di manifestazioni simboliche della personalità, sia dello Stato, sia della Casa reale, sia di famiglie o di enti diversi, discenderebbe logicamente non poter essi venire appropriati o adoperati da altri che non siano a ciò intitolati. Oltre a queste considerazioni d'indole generale, abbiamo, relativamente ai marchi di fabbrica, nella legge del 30 agosto 1868, n. 4577, l'articolo 5, il quale ha sancito anche la proibizione di appropriarsi la ditta commerciale, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema *caratteristico*, la denominazione o titolo di un'associazione o di un *corpo morale* siano stranieri, siano nazionali, e di esporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria, anche quando la ditta, l'insegna, l'emblema, ecc., non facciano parte d'un marchio di fabbrica o trovinsi comunque trascritti.

« Da questo articolo risulta che le ditte industriali e commerciali non solo non possono apporre sopra i loro prodotti le insegne di altre ditte, ma anche gli emblemi caratteristici di un'associazione o di un corpo morale.

(1) Anno I, pag. 76.

Digitized by Google

« Non è possibile non considerare fra gli Enti di cui è vietata l'appropriazione degli emblemi caratteristici, anche lo Stato, la Casa reale, i Comuni, per la loro natura e per quella rispettivamente degli stemmi e dei marchi di fabbrica.....

« Non può quindi esser dubbio non potersi apporre i loro stemmi dai fabbricanti sui loro marchi di fabbrica sia nella loro integrità, sia in guisa tale di rassomiglianza da poter indurre nel pubblico la credenza che il proprietario del marchio di fabbrica sia autorizzato, da chi di diritto, a servirsi del distintivo in questione ».

Questi argomenti potrebbero avere, tutt'al più, qualche importanza ed opportunità *in iure condendo*. Ma di fronte alla legge vigente, essi non hanno alcun valore per giustificare l'arbitrio che commettesi rifiutando la registrazione di marchi contenenti (ed in modo inoffensivo e rispettoso) l'effigie di personalità sieno o non illustri, e così anche quelle della reale famiglia.

Che la proprietà del proprio nome e della propria effigie appartenga a ciascun cittadino è certo ed incontestabile, come certissimo è del pari che a questo principio non sono punto sottratte le effigi dei membri della reale famiglia, o di qualunque altro personaggio illustre e popolare, per quanto la tradizione popolare, affermata nella secolare consuetudine, le faccia considerare quasi come di pubblico dominio. Nel che nessuno mai ha ravvisato un'oltraggiosa usurpazione di nome, od anche semplice diminuzione del rispetto dovuto alla persona. Anzi, se a criteri ideali volessimo inspirarci, diremmo che in questa consuetudine, abbastanza od anche troppo, se si vuole, frequente per quanto riguarda le persone della reale famiglia, si ha piuttosto a ravvisare un sentimento di rispetto ed un riconoscimento di quell'affettuosa popolarità di cui la Casa di Savoia si è sempre compiaciuta, e che certo non le nocque mai.

Ora, a parte l'errore grossolano in cui si incorre, dal punto di vista giuridico, quando l'effigie di un principe, di un re, di un uomo illustre viene assimilata all'*emblema caratteristico* od al *corpo morale*, allo scopo di giustificare

Digitized by Google

il rifiuto di registrazione in base all'articolo 5 della legge, fa specie che il Consiglio di Stato in quel suo *parere* (rimasto, a quanto ci risulta, solitario) ed il Ministero nella decisione sopra citata che lo ha richiamato in funzione, non abbiano rilevato che l'articolo 5 accenna solamente al principio generale della proprietà dei nomi degl'individui e della società, delle ditte, delle insegne, ecc. Dal quale principio deriva bensì, e sempre, il diritto *individuale* del cittadino o della società il cui nome fu usurpato di agire per rivendicare la propria personalità. Ma nessun testo di legge dà al Ministero d'agricoltura, industria e commercio diritto e mandato di farsi tutore e vindice della personalità altrui, sia pur quella di re o di principi.

Anzi (come a suo tempo diremo) l'autorità amministrativa non ha diritto di fare altro esame preventivo alla registrazione dei marchi se non nei limiti e per le condizioni espresse dall'articolo 7 della legge. Ben può il Ministero rifiutarsi alla registrazione d'un marchio evidentemente contrario all'ordine pubblico od alla pubblica moralità, in quanto questo rifiuto abbia la sua base nelle leggi generali o speciali che contemplano come delitti o come contravvenzioni codesti fatti.

Ma, nel caso in esame, non si trovava giustificata da alcuna disposizione di legge la proibizione di comprendere in un marchio l'effigie del sovrano o d'un principe, che è liberamente usata e sui pubblici annunzi a titolo di *réclame*, e perfino sulle scatole di zolfanelli, senza che mai siasi riscontrato in questo caso una contravvenzione all'ordine pubblico od alla pubblica moralità.

Sì, certamente tale uso di nomi e di ritratti altrui, siano di principi o di altro individuo qualunque, è sempre a ritenersi abusivo dal punto di vista giuridico. Poichè il nome, al pari dell'effigie, di ciascun cittadino, a questo appartiene, ed è intangibile come sacra proprietà. Ma l'uso quotidiano, ed in ogni caso, la tolleranza di coloro il cui nome e la cui effigie sono adoperati come marchio, dà, per così dire, un'impronta di sottintesa legittimità a questi fatti.

Digitized by Google

Il che, poi, non impedirà a coloro il cui nome o la cui effigie è riprodotta di reclamare quandochesia contro questo abuso della loro personalità raffigurata nel marchio. Ma in tal caso la questione è all'infuori della legge sui marchi. Essa risale e si richiama ai principii generali del diritto.

72. Lo stesso deve dirsi degli *stemmi* delle città o dello Stato.

In mancanza di un precetto proibitivo nella legge, non può dirsi, in tesi generale, vietato di comprendere codesti stemmi in un marchio di fabbrica, senza che però se ne possa pretendere l'uso esclusivo sotto il pretesto di priorità ed impedirne, così, l'uso ad altri che lo conglobasse in altro marchio differente. Ed è infatti uso abbastanza comune di adottare questi stemmi (soprattutto quelli delle città) per i prodotti che sono una *specialità* di un luogo determinato.

Così la Corte di Besançon ha ritenuto che: « l'emblema nazionale svizzero può essere adoperato da qualunque cittadino svizzero sopra etichette per il commercio dell'assenzio » (1).

Questo principio generale della libertà d'uso degli stemmi pubblici può però essere soggetto a restrizioni, e l'uso stesso può essere anche vietato quando esso possa essere diretto a scopo fraudolento per ingannare il pubblico. In tal caso i principii generali della tutela dell'ordine pubblico trovano sempre la loro applicabilità.

L'articolo 3 della legge federale svizzera esclude espressamente dalla *registrazione*, come marchi, gli stemmi pubblici, ma non ne vieta l'uso, perchè (dice l'articolo stesso) « devono essere considerati come proprietà d'uno Stato o come proprietà pubblica ».

Anche nello spirito della legge nostra lo stemma pubblico, qualunque esso sia, non può essere adottato come marchio e registrato con effetto d'esclusività dell'uso, a

(1) Sentenza 12 dicembre 1888, causa Veil Picard e C. c. Legler (*Annales de la propr. ind.*, 1900, pag. 169).

Digitized by Google

mente dell'articolo 10, a favore del depositante. Ma il fatto di essere lo stemma parte di un marchio non può impedire che questo marchio sia validamente trascritto.

73. Lo Stato, o la città, il cui stemma è usato dai commercianti avrebbe azione per impedire l'uso di quell'emblema?

Il Braun (1) risolve negativamente questa questione, salvo il caso in cui la città dimostri di avere un interesse diretto ed immediato, come, ad esempio, quando avesse accordato questo diritto di usare dello stemma cittadino ad un commerciante con diritto di esclusività e mediante una retribuzione (2).

Il Pouillet (3) sta invece per l'affermativa.

Noi crediamo che la questione vada risolta col criterio che abbiamo precedentemente indicato.

In base alla legge 30 agosto 1868, il marchio contenente lo stemma d'una città non può trovare ostacolo alla registrazione. Ma quando l'uso di questo marchio sia per ingenerare equivoci per le altre indicazioni che lo accompagnano, e riuscire di effettivo pregiudizio all'ente, ben potrà, in tal caso solamente, la città, a cui appartiene lo stemma, agire in giudizio per ottenere la soppressione dello stemma o per che sia ordinata la modificazione del marchio. Così, ad esempio, se taluno mettesse in commercio un prodotto con etichetta portante lo stemma di una città aggiungendovi la leggenda « *Stabilimento della città di* ..... », questi due elementi della marca potrebbero trarre in inganno il pubblico, lasciando supporre che il prodotto sia fabbricato per conto, ovvero sotto il controllo, della città, mentre si tratta solamente di uno stabilimento esistente *nella* città. In tal caso la città ha diritto di opporsi a che questo marchio sia così usato.

---

(1) Op. cit., pag. 153.

(2) In questo senso si pronunciò il Tribunale civile di Meaux con sentenza 25 luglio 1860 (*Annales de la propr. ind.*, 1863, pag. 74).

(3) Op. cit., pag. 43.

Digitized by Google

Ma non crediamo che la città possa opporsi all'uso dello stemma da parte dei privati, e tanto meno che possa, secondo l'ipotesi del Braun, accordare a taluno l'uso esclusivo dello stemma, quando, ben inteso, non si tratta di persona che sia specialmente incaricata di un pubblico servizio per conto della città.

74. Un'altra categoria generale di marchi che non possono godere della protezione che la legge accorda col diritto d'*uso esclusivo* a favore del depositante, è quella che si designa col nome di « *marchi di pubblico dominio* ».

A suo tempo, allorquando, cioè, tratteremo delle denominazioni, degli emblemi, dei *segni distintivi* insomma, avremo occasione di esaminare particolarmente, ed in relazione a ciascuno di codesti segni, la regola che qui indichiamo, e secondo cui « *il marchio non può consistere in ciò che è di pubblico dominio* ».

Vedremo ancora in quale senso, ed entro quali limiti, debba essere intesa ed applicata codesta regola che, così com'è enunciata, potrebbe anche parere un paradosso. Poichè qualunque marchio, a rigor di termini, è tratto dal mondo esterno, consista esso in un disegno, o in un motto, o in una denominazione anche fantastica, ecc.

Per ora ci limitiamo ad osservare che quella regola ha per iscopo di impedire che l'interesse sociale sia sacrificato all'interesse particolare del commerciante quando questi, adottando e depositando un certo marchio, potrebbe mediante l'uso esclusivo di esso (se concesso gli fosse) non soltanto avere il monopolio del prodotto di *sua* fabbricazione, ma di tutti i prodotti similari od identici da altri fabbricati. Così, ad esempio, se ad un negoziante di acque odorose fosse lecito di adottare in un marchio la denominazione « *acqua di rose* », ovvero di adottare, come marchio, dei fiori, ed avesse per ciò diritto all'uso esclusivo di quel marchio, si verrebbe a togliere all'universalità dei cittadini una parola, un disegno che appartiene all'ente sociale come patrimonio comune.

Queste marche, costituendo la designazione o la denominazione *naturale* dell'oggetto, sono comunemente

Digitized by Google

dette *marche libere*. Ed alcune legislazioni, come, ad esempio, quella tedesca, le escludono in modo espresso, ed in tutti i paesi vi sono certe marche che, essendo state da tempo antico adottate per distinguere i prodotti di una certa industria, sono considerate come marche *libere*, ossia di pubblico dominio. Ad esempio, in Francia è antico uso dei negozianti di amido di venderlo in pacchi di carta sul cui fondo bleu spiccano le parole in color bianco. La Corte di Parigi dichiarò che nessun negoziante di amido potesse rivendicare, come marchio, quei colori e quella speciale disposizione loro (1). La stessa Corte giudicò che l'*ape* è una marca libera nella industria della cappelleria (2).

In Italia non abbiamo precedenti di giurisprudenza che riguardino queste marche libere per un determinato genere d'industria. Ma vi sono pure in Italia marche tradizionali per certe industrie e certi commerci, marche le quali non furono mai, nè potrebbero venire, depositate e rivendicate in modo speciale da alcun commerciante. Così, per non citare che le più comuni, la *testa di bue* per il commercio della carne, l'*orso* per quello della pellicceria, una *pelle distesa* pei negozianti di pelli e pei conciatori, sono marche d'uso generale ed antichissimo, e nessuno pensò mai a depositarle come marchio speciale della propria fabbrica o del suo negozio.

Ma non v'è dubbio che anche queste marche libere per determinate industrie, ovvero quelle che sono di *pubblico dominio*, sono escluse dalla protezione della legge per lo spirito di essa.

E la giurisprudenza che riporteremo nel trattare dei marchi speciali lo dimostra all'evidenza.

---

(1) Sentenza 8 luglio 1876, Remy e C. c. Mauger e Laas (*Annales de la propr. ind.*, 1877, pag. 204).

(2) Sentenza 22 gennaio 1870 (*ivi*, 1870, pag. 76).

Digitized by Google

TITOLO III.

DEI SEGNI DISTINTIVI

SOMMARIO: **75.** Che cosa si comprenda sotto la denominazione di « *segni distintivi* ». Articolo 5 della legge 30 agosto 1868. Loro differenza dal marchio. Relazione Cavour. — **76.** Come possano essere usati i segni distintivi. — **77.** Distintivi di commercio d'indole speciale.

75. Abbiamo finora trattato del *marchio propriamente detto*, cioè di quel complesso di indicazioni o figure che il commerciante *inventa*, per così dire, e che contener debbono le indicazioni prescritte dall'articolo 1° della legge. Abbiamo cioè considerato il marchio come ente a sè, come un contrassegno materiale che si applica ad una mercanzia, ad un prodotto e che costituisce l'oggetto diretto e principale della legge 30 agosto 1868, secondo la quale il marchio dev'essere registrato.

All'infuori di questo *marchio* nel senso strettamente giuridico, la legge stessa, all'articolo 5, enumera altri contrassegni di uso più comune ancora nell'industria e nel commercio, che sono indipendenti dalla loro materiale applicazione ad un prodotto e che sono riconosciuti e protetti indipendentemente da qualsiasi formalità di denunzia e di registrazione.

Questi segni distintivi sono:

il *nome* e la *firma* sia d'una società che di un individuo;

la *ditta* commerciale;

l'*insegna* del negozio;

l'*emblema caratteristico*;

la *denominazione* o *titolo* di un'associazione o di un corpo morale.

L'articolo 5 della legge è così concepito:

Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome e la firma di una società o di un individuo, è anche proibito di appropriarsi la ditta commerciale, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione

Digitized by Google

o titolo di un'associazione o di un corpo morale, sieno stranieri, sieno nazionali, ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte: anche quando la ditta, l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo anzidetto non facciano parte di un marchio o segno distintivo, o trovinsi, comunque, trascritti in conformità della presente legge.

Benchè possa parere che la legge adoperi come sinonimi le locuzioni « *marchio* » e « *segno distintivo* », noi tuttavia, anche per necessità di metodo, trattiamo sotto questo secondo nome quei segni che sono specialmente indicati all'articolo 5.

Giacchè questi segni distintivi possono considerarsi come cosa distinta dal marchio propriamente detto. Tant'è che nel progetto della legge stato presentato al 15 maggio 1854 dal ministro Cavour, quello che è oggidì l'articolo 5 costituiva l'articolo 22 della legge e questo non era che una appendice od aggiunta alla legge medesima (1).

La ragione di quest'aggiunta stava non già nel fatto che i segni distintivi enumerati in quell'articolo e compresi nell'attuale articolo 5 della legge fossero ritenuti come veri marchi, ma l'aggiunta stessa fu consigliata da ragioni d'opportunità e dall'affinità strettissima che esiste fra il marchio propriamente detto e questi altri contrassegni commerciali.

---

(1) Eccone il testo:

Art. 22 *del progetto:* « Non è lecito usurpare la ditta commerciale, il nome o la firma di una società o di un individuo, ovvero la denominazione o titolo di una associazione o di un corpo morale, siano nazionali o stranieri, ed apporli sopra oggetti d'industria o di commercio, o sopra opere d'ingegno, anche quando la ditta, il nome o la denominazione o titolo suddetti non facciano parte di un marchio o segno distintivo, e la firma individuale o sociale non sia stata depositata a tal uopo nelle forme prescritte dalla presente legge.

« Siffatta usurpazione sarà punita con una multa estensibile a lire duecentocinquanta, oltre il risarcimento dei danni ed interessi, e la pubblicazione della condanna in cinque giornali nei termini degli articoli 15 e 16, salvo sempre l'esperimento per l'azione di falsità ove abbia luogo ».

Digitized by Google

Infatti la relazione del ministro Cavour annessa al progetto di legge, dopo aver dato ragione delle singole disposizioni del progetto stesso riferentisi ai *marchi*, passava ad illustrare quell'aggiunta fatta all'articolo 22 del progetto colle seguenti parole:

« Fin qui dei marchi e segni scelti ad arbitrio e depositati colla intenzione di adoprarli come note distintive della provenienza dei prodotti o delle merci proprie.

« Ma i diritti originati da questi marchi o segni distintivi hanno per fondamento primo l'attitudine, che fu loro conferita dal deposito e confermata dall'uso, di rappresentare, per così dire, la personalità industriale e commerciale di chi intende adoperarli.

« Questo stesso fondamento trovasi nell'uso dei nomi individuali o delle ditte commerciali, che anch'esse sono sottoposte a certe formalità speciali di pubblicazione, ed in quello delle denominazioni o dei titoli con cui vengono contrassegnate certe associazioni o certi corpi riconosciuti, come sarebbero, fra cento, l'Accademia Reale delle scienze, l'Associazione agraria e simiglianti persone morali, che hanno una certa personalità diremmo quasi privata e distinta da quella parte d'autorità pubblica che per avventura può essere ad alcuna di esse delegata. Come private persone esse possono, a ragion d'esempio, pubblicare opere d'ingegno od arte ed apporvi in fronte il titolo o denominazione loro, al modo stesso d'un individuo, o convalidare con la loro riputazione e col loro credito l'opera di qualche particolare persona.

« Ora, la nostra legislazione penale non prevede il caso della usurpazione del nome altrui o della ditta, denominazione o titolo (che sono i nomi di un'associazione o di un corpo morale qualunque), fatta con animo di trarre profitto dal credito della persona individua o morale che porta il nome usurpato, ovvero di gettare il discredito sopra di essa. Soltanto l'articolo 406 fa menzione della contraffazione del nome, apposto però con approvazione del Governo sopra mercanzie, ecc., ovvero sopra opere d'ingegno. Ma non saprebbesi comprendere perchè debb'essere necessaria l'approvazione del Governo

Digitized by Google

per usare il proprio nome, cioè perchè taluno possa informare gli altri di essere autore d'un lavoro o di un prodotto; nè può concepirsi d'altronde perchè, in mancanza di tale approvazione, possa divenir lecito a chiunque di mentire un nome non suo, violando l'altrui personalità in una delle parti più preziose, cioè nella propria riputazione, ed ingannando l'universale mediante quell'audace menzogna.

« La grande analogia del nome col marchio e l'opportunità che ce ne offriva l'articolo testè rammentato, ci hanno persuaso d'introdurre nel presente progetto un articolo che potesse supplire al difetto delle leggi esistenti, riguardo alla usurpazione dei nomi, anche nel caso in cui questi non entrino nei marchi od altri segni depositati ».

76. I segni distintivi indicati all'articolo 5 della legge possono essere adoperati da soli per contraddistinguere un determinato prodotto, ed in tal caso esercitano direttamente la funzione del marchio.

Ovvero possono essere compresi in un marchio, o finalmente possono essere adoperati contemporaneamente ad un marchio, il quale, in quest'ultimo caso, è assolutamente indipendente dal primo elemento che rientra nel concetto, e sotto la tutela, dell'articolo 5° della legge.

77. Per quanto sia stata larga ed abbia voluto essere comprensiva l'enumerazione dell'articolo 5, tuttavia essa non comprende due altre specie di segni distintivi aventi una caratteristica loro propria e che hanno oggidì un uso estesissimo e sono di un'importanza grandissima.

Vogliamo dire delle « *denominazioni dei prodotti* » e dei « *nomi di località* ».

Codeste due specie di marchi, facciano essi parte di un marchio, o siano registrati isolatamente come marchi per effetto dell'articolo 4 della legge, od in base alle Convenzioni internazionali, possono equipararsi per la natura speciale e per l'importanza loro a quegli altri segni distintivi indicati nell'articolo 5.

Digitized by Google

Perciò crediamo utile di trattarne separatamente in questo libro.

CAPO PRIMO

Il Nome.

SOMMARIO: **78.** Necessità del nome nei rapporti sociali. — **79.** Del nome « *patronimico* ». Sua natura speciale. Non si può considerare come proprietà nel senso dell'articolo 436 del Codice civile. Non entra nella nostra trattazione. — **80.** Del nome « *commerciale* ». Come può essere costituito. È tutelato indipendentemente dalla legge sui marchi. — **81.** Carattere del nome *commerciale*. Come differisca dalla « *ditta* » e dall'« *insegna* ». Conseguenze che derivano in pratica dal carattere *personale* del nome commerciale. — **82.** Protezione internazionale del nome commerciale. — **83.** Se l'articolo 8 della Convenzione 20 marzo 1883 comprenda anche le *ditte*. Opinione del Pelletier e del Vidal-Naquet. Opinione del Mack e del Gerbe. Opinione nostra. — **84.** Rinvio delle questioni sul nome commerciale.

78. Non è d'uopo dimostrare la necessità che ciaschedun individuo possegga un nome. Per tutti i rapporti sociali, e per qualunque atto della vita, a partire dalla nascita quando l'individuo deve essere inscritto nei registri dello stato civile, questa necessità è di evidenza intuitiva, per modo che il nome è l'espressione esteriore della personalità umana, ed intanto il nome può avere un valore in quanto appunto serve a designare un determinato individuo, e tutte le persone che da lui discendono.

79. Il nome della persona, in quanto serve esclusivamente ai rapporti della vita civile, è comunemente chiamato « *nome patronimico* » o « *nome di famiglia* ». In questo ristretto senso non può essere considerato come oggetto di *proprietà*, poichè, come osservava il Labbé al Corpo legislativo di Francia: « Les règles de la législation en matière de noms s'expliquent très bien par la considération du but des dénominations individuelles, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir le principe de la propriété. Mais on a été bien aisé d'entourer le nom de famille de l'auréole d'inviolabilité qui convient à la propriété ».

Digitized by Google

Ma, in sostanza, il nome patronimico di per sè, cioè come distintivo della persona nei rapporti civili, non è una cosa che possa formare oggetto di proprietà perchè fa parte inalienabile della persona ed il valore che può avere deriva dalla persona che lo porta, senza che mai possa avere, al di fuori di questa, un valore materiale ponderabile. Nè, a consolidare il carattere di proprietà del nome *patronimico*, può servire la consueta caratteristica che si dà al diritto di proprietà allorquando lo si vuol estendere ad ipotesi a cui mal si adatta, dicendo che è una proprietà « *sui generis* ». A questa obliqua ed inconcludente argomentazione ha risposto esaurientemente lo stesso Labbé, dicendo: « du moment que le mot propriété n'a pas ici sa signification ordinaire, nous avons devant nous une figure de langage, et *non la base d'un raisonnement juridique* ».

La giurisprudenza ha spesse volte parificato il nome patronimico al nome commerciale, ed astraendo dalla natura speciale che assume il nome di famiglia allorquando diventa commerciale, sotto forma di *ditta*, o di denominazione di un prodotto, ha quasi sempre, e con affermazione dogmatica, attribuito al nome patronimico il carattere di vero diritto di proprietà nel senso dell'articolo 436 del Codice civile (1).

Il Maillard (2) ha fatto rilevare questa improprietà di linguaggio giuridico in cui è incorsa anche la giurisprudenza francese.

---

(1) Sentenze della Cassazione di Torino 22 ottobre 1881, causa Branca c. Devecchi (*Monit. Trib.*, 1882, pag. 60 e *Giurispr. Tor.*, 1882, pag. 59); 7 agosto 1883, causa Cristophle c. Garampelli (*Foro It.*, 1883, I, pag. 1050); 9 gennaio 1884, causa Merati (*Foro It.*, 1884, II, pag. 71 e *Giurispr. pen.*, 1884, pag. 23); 22 ottobre 1890, causa Fossati c. Magnetti (*Giurispr. Tor.*, 1890, pag. 737); 21 dicembre 1894, causa Carpanini Gambaro c. Heimann (*Giurispr. Tor.*, 1895, pag. 87); Cassazione di Firenze, 10 febbraio 1898, causa Grotanelli c. Ugurgieri (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 74); Corte di Milano, 28 luglio 1882, causa Garampelli c. Cristophle (*Monit. Trib.*, 1882, pag. 866); Corte di Catania, 6 settembre 1889, causa Scott c. Fonzo (*La Legge*, 1889, II, pag. 708).

(2) *Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 69.

Digitized by Google

« Quando (dice questo scrittore) non ci limitiamo a servirci della parola *proprietà*, dal punto di vista, per così dire, *puramente decorativo*, e la si applica, invece, in *massima*, e ciecamente, come regola dell'art. 436 Cod. civ., non restringendola che nei limiti che a quel diritto sono fissati nella legge e nei regolamenti, allora il pericolo incomincia, e si precipita subito in pieno errore.

« Questo precisamente è avvenuto per i nomi *patronimici*.

« A furia di ripetere che il *nome* è una *proprietà* (il che avrebbe dovuto semplicemente significare che ogni individuo ha diritto al proprio nome del quale, perciò, non lo si può spogliare), si finì per affermare che desso era una *proprietà* nel senso dell'art. 436 Cod. civile.

« Orbene ciò è assolutamente inesatto. Ed oggidì tutti i giuristi, che hanno avuto cura di risalire alla genesi dei *nomi*, e di analizzare il diritto dell'individuo sul proprio nome patronimico, sono d'accordo nel riconoscere tale inesattezza.

« Il nome patronimico venne posto in uso al solo scopo di poter distinguere gli individui l'uno dall'altro, e ciò, ad un tempo, nell'interesse generale dell'ordine e della sicurezza, e nell'interesse particolare dell'individuo il quale ha interesse di far distinguere la sua personalità, e diritto di farla rispettare.

« La ragione d'essere del nome patronimico nulla ha, dunque, di comune col fondamento del diritto di *proprietà* propriamente detto, qualunque sia la base che gli si voglia attribuire.

« Giuridicamente, il diritto sul nome patronimico dovrà inspirarsi e prender norma dalle due sopraccennate cause che gli hanno dato origine, senza che l'articolo 436 del Codice civile vi abbia a che vedere.

« Potrà l'individuo opporsi a che gli si tolga l'uso del suo nome; ma il diritto al nome avrà sempre, come limite, la necessità di far rispettare, in esso e per esso, la sua *personalità*, giacchè il nome in tanto può avere esistenza giuridica in quanto serve a designare una *personalità*, senza essere, perciò, suscettivo di proprietà.

Digitized by Google

Colui che ha diritto al nome potrà querelarsi per l'uso che altri ne faccia, allora solamente che questo uso sia illecito, come, ad esempio, quando taluno si faccia *omonimo* arbitrariamente, senza l'osservanza delle formalità legali, ovvero quando l'uso dell'istesso nome venga a ledere in qualunque modo una personalità.

« Il *diritto* al nome ha, come corollario, il *dovere* del nome, per cui nessuno può cambiare il proprio. Ciò pel motivo che il nome è attribuito alla persona nell'interesse generale, ed allorquando il nome si separi dalla personalità, cessa il diritto di cederlo, perchè cessa, in chi lo portava, il diritto al nome stesso.

« Non v'è dunque modo di far entrare il *nome* nel concetto della « *proprietà* » quale risulta dal Codice civile.

« Difatti l'art. 436 Cod. civ. (per quanto elasticamente lo si voglia interpretare) non può riguardare che le cose « *cedibili per loro natura* ».

« Vero è che questo articolo prevede che la proprietà possa essere vincolata a certe modalità, come, ad esempio, avviene per certe cose che, suscettibili di proprietà, sono però dalla legge dichiarate *inalienabili*. Ma le medesime sono pur sempre trasmessibili per natura loro. E, per paralizzare nel proprietario di esse il diritto che, altrimenti, avrebbe avuto, di disporne (nel che è appunto un attributo essenziale della proprietà), è stata necessaria un'espressa e speciale disposizione della legge.

« Orbene, è caratteristica essenziale del nome patronimico questa: di essere *incedibile*. Il diritto che noi abbiamo sul nostro nome muore con noi, nè sarebbe esatto dire che noi *trasmettiamo* il nome ai nostri discendenti. Imperocchè, se costoro usano del nome familiare per distinguere la personalità loro, ciò avviene in virtù d'un diritto che ad essi appartiene.

« Adunque, non foss'altro che da questo punto di vista, il nome patronimico non può costituire una vera *proprietà*.

« Del resto, in tutte le disposizioni regolamentari per l'uso del nome, sia nella legge del 6 fruttidoro anno II, sia nella legge dell'11 germinale anno XI, non è parola

Digitized by Google

della *proprietà* dei nomi. Le disposizioni ivi contenute stanno di per sè stesse.

« Nulladimeno, i tribunali continuano a ripetere che il *nome patronimico* è una proprietà in forza dell'art. 436 del Codice civile. E fino a tanto che da questa assimilazione essi non traggono conseguenze pratiche, poco male.

« Ma quando, invece, riconoscono che, per essere il nome una proprietà, ogni individuo ha diritto di opporsi a che, in un romanzo od in un dramma, entri un nome simile al suo, essi pregiudicano lo scrittore che, apponendo i nomi ai suoi personaggi, ha usato del suo diritto di creatore.

« Così la Corte di Parigi, lasciandosi trascinare dalla teoria della proprietà dei nomi, ha dato una risoluzione inesatta ad una fattispecie, alla quale la nostra attenzione è stata richiamata. Risoluzione che potrebbe essere il germe di molteplici errori.

« Un profumiere aveva battezzato col nome di Sarah Bernhardt una sequela di prodotti di sua fabbricazione. Sarah Bernhardt, con lettera autografa, aveva accettato di esserne la *madrina*. Il profumiere promosse giudizio contro un concorrente che aveva, egli pure, messo in vendita dei saponi col nome e col ritratto di Sarah Bernhardt. La Corte di Parigi assolse il convenuto pel motivo che: « il nome *patronimico* può bensì essere ceduto dal punto di vista dell'uso industriale o commerciale che altri ne voglia fare, ma, nel caso in questione, l'attore non provava d'aver avuto una cessione regolare che lo investisse del diritto esclusivo di usare di quel nome, e di agire legalmente ».

« Il punto debole della sentenza sta nell'aver proclamata la *cedibilità*, per uso industriale o commerciale, del nome patronimico. Il che è anche contrario alla giurisprudenza anteriore (1).

« La sentenza riconosce che il nome patronimico è, per la sua essenza, *incedibile*, in quanto lo si considera

(1) Corte di Parigi, 5 marzo 1868, causa vedova Cliquot, e 27 dicembre 1889, causa Sommery.

Digitized by Google

come designazione individuale dal punto di vista dello *stato* delle persone.

« A nostro avviso, il diritto al nome patronimico non ha esistenza giuridica che sotto questo aspetto. Non lo si può dunque cedere per un uso commerciale.

« In quella causa l'attore non doveva giustificare una *cessione* che gli fosse stata fatta da Sarah Bernhardt del di lei nome. Tale cessione sarebbe stata nulla. Egli doveva limitarsi a giustificare della sua *priorità* di uso della denominazione « *Sarah Bernhardt* » per prodotti di profumeria.

« Non muovendo Sarah Bernhardt alcun reclamo per offesa alla propria personalità, colui che, per primo, erasi servito del di lei nome, aveva, con ciò, dato a questo nome un valore commerciale che aveva diritto di rivendicare contro qualsiasi altro concorrente.

« Chi aveva, primo, utilizzato, come *denominazione di prodotti*, il nome di Sarah Bernhardt? Tutta la questione si riduceva a questo punto.

« Probabilmente, e su questo campo, il profumiere autorizzato da Sarah Bernhardt era imbarazzato a giustificare la sua priorità *di uso*, e non aveva affrontato quest'ordine di idee. D'onde nacque una certa confusione per la Corte, la quale non ha sufficientemente tenuti distinti e separati i due diversi diritti che nella specie stavano racchiusi. Vale a dire, diritto al *nome patronimico*, e diritto *alla marca*.

« Un industriale applica come denominazione distintiva di un suo prodotto il nome d'un personaggio celebre, chiamandolo, ad esempio, « *Elixir Lamartine* »; « *Polvere di riso Sarah Bernhardt* »; « *Sapone del generale Boulanger* ».

« Egli intacca la personalità delle persone il cui nome toglie ad imprestito. Ma se queste persone non reclamano e tollerano l'uso che, così, si fa del loro nome, questo uso diventa lecito, perchè essi soli avrebbero diritto di querelarsene.

« D'altra parte, l'industriale, valendosi di queste denominazioni come *marca*, acquista sopra di esse un diritto *commerciale*, che trova la sua sanzione, contro usurpa-

Digitized by Google

zioni che ne commettessero altri concorrenti, sia nell'articolo 1151 Cod. civ., sia nella legge 30 agosto 1868, se ne ha fatto regolare deposito. Ma, di fronte ai concorrenti, nulla importa che egli fosse, o non, autorizzato da Lamartine, Sarah Bernhardt o dal generale Boulanger, come nulla importa che l'autorizzazione sia stata data prima all'uno, ovvero all'altro.

« Il diritto di *veto* di colui la cui personalità è stata assunta ed il diritto dell'industriale che se ne è servito sono assolutamente indipendenti.

« Una sola questione avrebbe potuto sollevarsi: la denominazione così assunta riuniva essa le condizioni necessarie perchè costituisse un *marchio?*

« La risposta avrebbe dovuto essere certamente affermativa, imperocchè il nome d'un personaggio illustre dato ad un prodotto industriale può bene ritenersi come denominazione di fantasia (1).

« Ma non si tratta qui della questione dei marchi. Si tratta invece, e solamente, di separare da quella, la questione del diritto al nome patronimico, dopo avere ben precisato la natura di questo diritto ».

Il nome *patronimico* (come tale) non entra nel campo di questa nostra trattazione. Ci basti ricordare che per quanto riguarda la tutela del nome patronimico essa è regolata dal regio decreto 10 novembre 1865, n. 2602, sull' « *Ordinamento dello stato civile* ».

80. Noi dobbiamo esclusivamente occuparci del *nome commerciale*, il quale può essere costituito tanto dal nome *patronimico* del commerciante, quanto da un nome fittizio che un individuo assuma per esercitare il commercio (2)

(1) Così i nomi *Cavour*, *Minghetti*, *Sella*, *Grimaldi* per designare i sigari.

(2) Nel Congresso di Parigi (1900) tenuto dall'*Association internationale pour la protection de la propriété industrielle*, il MACK propose la seguente definizione del *nome commerciale:* « le nom individuel ou collectif, simple ou composé, sous lequel les commerçants, industriels ou exploitants, exercent les actes de leur commerce, industrie ou exploitation » (*Annuaire*, 1900, pag. 366).

Digitized by Google

e che è il distintivo per eccellenza del commerciante. « Le nom (dice il Mayer) est la marque sociale de la personne, le signe de son identité et de son individualité. Il est le signe de ralliement de la clientèle, le thermomètre de son crédit » (1).

In questo caso il nome cessa di essere esclusivamente *patronimico*, per assumere, invece, carattere commerciale e si estrinseca nella forma concreta di marchio, nel significato più ampio di questa parola. Ed allora può, al pari di qualunque marchio, essere considerato come oggetto di proprietà.

La legge, però, protegge il nome sotto il quale taluno esercita il commercio, allo stesso modo che il nome patronimico, senza che occorra alcuna formalità di deposito come marchio di fabbrica.

La « *generale proibizione* » che l'articolo 5 della nostra legge richiama è implicita nella disposizione dell'articolo 1151 del Codice civile, la cui applicabilità sorge e dipende dal fatto che chi usurpa il nome commerciale altrui arreca un danno per illecita o per sleale concorrenza. Concorde è in questo principio la giurisprudenza (2).

81. Il nome commerciale ha carattere eminentemente *personale*, e pur quando serve a contraddistinguere uno stabilimento commerciale, è però un distintivo che va al di là, al disopra dell'azienda e risale alla persona fisica del *proprietario*.

---

(1) Calmels, n. 114.

(2) Cassazione di Torino, 6 agosto 1880, causa Pelaez c. Vercellino (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 908) e 27 giugno 1883, causa Sangiorgi ed altri c. The Howe Machine C. L. (*ivi*, 1883, pag. 836); 7 agosto 1883, causa Garampelli c. Cristophle (*ivi*, 1883, pag. 979); 22 ottobre 1890, causa Fossati c. Magnetti e Zucca (*ivi*, 1890, pag. 961); Corte di Milano, 16 maggio 1881, causa Levi c. Erba (*ivi*, 1881, pagina 604); 3 luglio 1882, causa Sangiorgi ed altri c. Howe (*ivi*, 1882, pag. 740); 27 giugno 1883, causa Casati c. Colombo (*ivi*, 1883, pag. 909); Corte di Brescia, 19 gennaio 1891, causa Ferraris c. Amadei (*ivi*, 1891, pag. 604); Tribunale di Milano, 11 marzo 1891, causa Ditta Branca c. Bisleri (*ivi*, 1891, pag. 352); Corte di Venezia, 17 gennaio 1884, causa Rossi Frattin c. Peltrera (*Temi Veneta*, 1884, pag. 132).

Digitized by Google

Per questo carattere, essenzialmente personale, il nome si differenzia spiccatamente dalla « *ditta* » in genere, di cui tratteremo più avanti, e dall' « *insegna* ». Quella e questa sono il distintivo dell'esercizio, dell'azienda commerciale *astrattamente considerata*, indipendentemente, cioè, dalla persona o dalle persone cui appartiene.

Ond'è che a ragione la giurisprudenza ha ritenuto che se, nella cessione di un' azienda commerciale si può ritenere compresa tacitamente ed implicitamente la « *ditta* » ovvero l'« *insegna* », quale accessorio dell'azienda stessa, il nome commerciale, invece, è cosa per sè stante e non può ritenersi implicitamente ceduto se non quando, con espressa stipulazione, sia stato compreso, nell'alienazione dello stabilimento (1).

La Corte di Genova ha, più recentemente, affermato questa indipendenza del nome dall'azienda, nel caso in cui una società aveva assunto, come denominazione, il nome di uno dei soci. Sciolta la società, questo socio accordò l'uso del suo nome ad altra società, e la Corte genovese ritenne che ciò non gli si potesse inibire. « Certo una ditta sociale (disse quella Corte) può venire in rinomanza; formarsi una vasta clientela; e tutto ciò costituisce un'utilità che si accresce al patrimonio sociale, e, sciogliendosi la società, niun dei soci può appropriarsi la ditta o valersene senza il consenso degli altri soci. Ma questo, s'intende, sempre quando la ragione sociale sia costituita da un nome *immaginario*, diverso da quello di ciascun socio, o da una riunione di nomi, non quando la ragione sociale si componga del solo nome commerciale di uno dei soci, con l'aggiunta « *e C.* », nome commerciale *che si comprenda nel suo nome patronimico*, sì che, in difetto di patto espresso, mai si presume siasi voluto disporne come di altra proprietà qualsiasi » (2).

---

(1) Corte di Venezia, 17 gennaio 1884, causa Rossi Frattin c. Peltrera (*La Legge*, 1884, I, pag. 811; *Temi Veneta*, 1884, pag. 132; *Dir. comm.*, 1884, pag. 263).

(2) Sentenza 23 aprile 1900, causa Pratolongo c. Caffarena (*Monit. Trib.*, 1900, pag. 512). — Questo principio generale può essere modificato da private convenzioni. Ond'è che rettamente giudicò la Corte di

Digitized by Google

Nè contrariamente a codesto principio generale ha pronunziato la Cassazione di Torino, colla sentenza 6 dicembre 1882 (1).

In quella fattispecie, su cui la Suprema Corte ebbe a giudicare, trattavasi di una Ditta consistente nel nome patronimico del suo fondatore, ma, questo morto, la Ditta era stata assunta dal figlio suo. Disse la Cassazione che « una Ditta commerciale, ben *può*, morto il suo fondatore, continuare nei successori di questo ». Ed il principio da noi esposto può avere una limitazione non solo nelle convenzioni delle parti, ma anche nel consenso tacito di coloro che soli avrebbero diritto di fare opposizione a che il successore commerciale continui a far uso del nome patronimico-commerciale del suo antecessore (2).

La stessa Cassazione ha invece nettamente proclamato il principio che « altro è il *marchio*, altro è il *nome* del fabbricante. Per avere la privativa del primo richiedesi il deposito, di cui all'articolo 1° della legge 30 agosto 1868, per la privativa del secondo non si richiede alcuna formalità » (3).

82. La Convenzione internazionale del 20 marzo 1883 ha consacrato essa pure questo principio nei rapporti fra i vari Stati unionisti. L'articolo 8° della detta Convenzione dispone che:

Genova dicendo che « assuntasi come ragione di una Società in nome collettivo la Ditta di un socio, formata col di lui cognome e l'iniziale del nome, e convenutosi che, nel caso di recesso di quel socio, gli altri soci continueranno nella stessa Società fino alla scadenza del termine contrattuale, costoro hanno diritto di continuare a far uso della stessa ragione sociale, anche dopo che il detto socio siasi ritirato dalla Società ». Sentenza 27 gennaio 1891, causa Chiodera c. Fiori (*Monit. Trib.*, 1891, pag. 391).

(1) Causa Bricoli c. Baistrocchi (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 131).

(2) Tribunale civile di Milano, 1° giugno 1899, causa Erba c. Erba (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 149); V. *Riv. priv. ind.* (anni 1894-95, pag. 74; 1897, pag. 181; 1898, pag. 74; 1901, pag. 22).

(3) Sentenza 9 gennaio 1884, causa Merati (*Foro It.*, 1884, II, col. 72 e *Giurispr. pen.*, 1884, pag. 23).

Digitized by Google

« Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union, sans obligation de dépôt, qu'il fasse partie ou non d'une marque de fabrique ou de commerce ».

Quest'ultima parte dell'articolo fu inserita ad instanza dei delegati francesi, in seguito ad una sentenza della Cassazione francese del 1880, secondo la quale, il nome commerciale, quando sia accompagnato da emblemi, o faccia parte di un marchio, cade in pubblico dominio col marchio col quale si confonde (1).

Questa questione, adunque, è oggidì tolta di mezzo nei rapporti degli Stati vincolati dalla Convenzione internazionale.

83. La disposizione dell'articolo 8 della Convenzione è essa applicabile al « nome commerciale » inteso restrittivamente, vale a dire si riferisce al nome delle « *persone* » ovvero si applica anche alle « *ditte* » commerciali?

Pelletier e Vidal-Naquet (2), senza pronunciarsi risolutamente sopra questo punto, dicono: « Nous pensons qu'il est possible de considérer que l'expression « *nom commercial* » employée par l'article 8 de la Convention comprend non seulement la raison sociale, qui n'est que le nom commercial d'une société, mais encore la raison de commerce ».

Il Mack e il Gerbe in un rapporto da essi presentato al Congresso di Parigi (3) non hanno emesso un'opinione recisa a questo riguardo, ma vorrebbero estesa la disposizione dell'articolo 8 della Convenzione alle « *firme* » di commercio.

È certamente prematuro pronunziarsi sopra questa questione che può presentarsi negli altri Stati e che può avere diversa risoluzione secondo le singole loro legislazioni interne. Ci limiteremo ad osservare che allorquando

---

(1) Sentenza 13 gennaio 1880 (Dalloz, *Jurispr. gén.*, 1880, I, p. 225).

(2) *La Convention d'union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et les Conférences de revision postérieures*, pag. 254, Paris 1902.

(3) *Annuaire de l'Ass. intern.*, 4ª année (1900), pag. 206.

Digitized by Google

si discusse il progetto della Convenzione internazionale alla Conferenza di Parigi (1), il presidente Bozérian, in risposta a questo quesito che gli era stato sottoposto, affermò, senza contestazione alcuna da parte dei delegati degli altri Stati, che: « le but de l'article était de faire protéger le nom *comme étant une propriété de droit commun* ».

Il che escluderebbe la più larga interpretazione data dagli autorevoli commentatori che abbiamo citati.

In Italia codesta questione non ha ragion d'essere ed è risolta esplicitamente dallo stesso articolo 5° della legge, che proibisce l'usurpazione e del « nome » e della « ditta », anche quando non facciano parte di unm archio o segno distintivo, o trovinsi, comunque, trascritti in conformità della legge medesima.

84. L'uso del nome commerciale ha dato luogo a numerose ed importantissime controversie, che esamineremo commentando l'articolo 12 della legge 30 agosto 1868, e trattando della concorrenza sleale od illecita.

CAPO II.

La « Ditta » e la « Ragione Sociale ».

SOMMARIO: **85.** Che cosa sono la « ditta » e la « ragione sociale ». — **86.** La legge lascia piena libertà nella formazione delle ditte. Eccezione stabilita dal Codice di commercio per la ragione sociale delle società in nome collettivo. Divergenze nella giurisprudenza sull'interpretazione dell'articolo 105 Codice di commercio. Opinione nostra. — **87.** Per la ditta e la ragione sociale non occorre deposito. Legislazioni straniere. Progetto di legge presentato in Italia per la denuncia delle ditte. — **88.** La ditta deve essere adottata in modo certo per il pubblico. — **89.** La ditta può essere *nominativa* o fantastica. Opinione del Vivante. Cedibilità della ditta. — **90.** La ditta può sussistere anche dopo la morte del primo fondatore o titolare. Giurisprudenza. — **91.** Caso in cui la ditta deve essere trascritta.

85. Nel nome di « *ditta* » si comprende qualunque nome o denominazione, sotto cui taluno eserciti abitual-

(1) Seduta dell'11 novembre 1880.

Digitized by Google

mente un'azienda di commercio od uno stabilimento industriale.

La ditta può consistere nel *nome* patronimico del commerciante, ovvero in un pseudonimo, od in una denominazione fantastica o che richiami l'oggetto dell'azienda (1).

La ditta adunque, a differenza del nome commerciale (e questo ancora quando ha assunto il carattere di *ditta*) è essenzialmente un accessorio dell'industria e del commercio, alla cui designazione serve.

La ditta può essere *individuale*, cioè rappresentare l'azienda di un solo commerciante. Può anche rappresentare un'azienda sociale, ed in tal caso la ditta è, nell'uso comune, chiamata piuttosto « *ragione sociale* ».

---

(1) Il VIVANTE, nel suo pregevolissimo *Trattato di diritto commerciale*, afferma non essere lecito esercitare il commercio mediante un *pseudonimo* (*ivi*, vol. I, n. 102). Questo principio non è confortato da nessuna disposizione proibitiva di nessuna legge, e contrasta col principio della piena libertà che è riconosciuta al commerciante di scegliere ed adottare la ditta che meglio gli piace. Il VIVANTE adduce come argomento che l'uso del pseudonimo « è incompatibile nella vita degli affari, imperocchè renderebbe impossibile di riscontrare nei pubblici registri la condizione famigliare e patrimoniale dell'obbligato, e quindi renderebbe impossibile l'esercizio dei diritti spettanti ai suoi creditori contro di lui e contro i suoi beni ».

Questo argomento, sotto l'aspetto della dottrina, può, a nostro avviso, servire per dimostrar l'opportunità della registrazione obbligatoria delle ditte in apposito registro. Ma non può servire per negare ad un cittadino qualunque di esercitare il commercio sotto un pseudonimo, il quale può trovare giustificazione in molte considerazioni d'opportunità, o di necessità, oneste e serie, senza ricorrere all'ipotesi dell'intenzione maliziosa o fraudolenta che potrebbe inspirare questa scelta del pseudonimo, ed alla quale allude di preferenza il VIVANTE.

In pratica poi, non è probabile che coloro che entrano in rapporti d'affari coll'azienda pseudonima omettano di indagare ed assicurarsi dell'esistenza del vero proprietario di essa, soprattutto quando debbono diventare creditori. Che se poi omettessero questa elementare circospezione, come potranno lagnarsi della loro volontaria cecità? *Vigilantibus, non dormientibus, jura subveniunt.*

La Suprema Corte di Torino nella sentenza 16 luglio 1898, nella causa Ditta Cora c. Vittone (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 212), ha esplicitamente affermato che « la ditta può essere composta da un nome diverso da quello della persona che ne fa uso ».

Digitized by Google

Questa è cronologicamente più antica della ditta propriamente detta, poichè fino a quando l'individualità del commerciante era confusa nella corporazione, inutile, o quasi, era l'uso della ditta. Invece, poichè le società, anche in allora, potevano avere esistenza propria o per ragion di cose, o per privilegi o concessioni di principi, si trova che la *ragion sociale* preesistette alla ditta sotto il nome anche di « *ragion cantante* », perchè, dicono i commentatori del vecchio tempo, « si canta e si dimostra con essa un numero di soci non espressi ».

86. Nè la legge generale, nè quella speciale sui marchi di fabbrica contengono norme restrittive, o regolatrici, per quanto riflette la composizione delle ditte. Solamente l'articolo 105 del Codice di commercio prescrive che « *nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci, o le loro ditte, possono far parte della ragion sociale* ».

Di questa disposizione speciale dà ragione la relazione Mancini, dicendo che « quest'aggiunta è determinata dalla necessità di tener conto di un fatto costante nella vita commerciale, e che la legge non ha alcun motivo di impedire. Non sempre i commercianti, allorchè trattano i loro affari ed assumono le corrispondenti obbligazioni, si valgono precisamente delle indicazioni di nome e cognome e di altri attributi che, negli ordinari rapporti della vita, servono a contraddistinguere la loro persona dalle altre. La *ditta* (altrimenti denominata *firma* o *ragione di commercio*) è come la bandiera, sotto la quale il commerciante si presenta al pubblico. Essa può riferirsi ad una persona singola o ad una società, può essere costituita dal vero nome o cognome della persona che esercita il commercio, ma può anche contenere il nome di altra persona a cui il commerciante sia succeduto, o riferirsi alla natura dell'impresa e ad altre speciali condizioni di tempo, di luogo e simili. Benchè le relazioni giuridiche derivanti dall'uso delle ditte commerciali, e le forme necessarie a guarentire l'uso stesso, non forniscano oggetto di particolari disposizioni delle nostre leggi, e s'intendano quindi soggette alle norme che sono fissate dagli usi, o che dipendono

Digitized by Google

dai principii generali del diritto, non perciò il legislatore può dimenticare un fatto giornaliero, che può avere influenza anche nel modo di formare la *ragion di commercio* della società. E poichè dalla disposizione dell'articolo 21 del Codice francese, che ammette i soli *nomi dei soci* a figurare nella *ragion sociale*, si è talvolta tratto argomento per ritenere che l'uso di una ditta diversa dal nome del commerciante fosse vietato nel diritto vigente, ho creduto opportuno di dichiarare che non solo i *nomi*, ma anche le *ditte*, quali che esse siano, di ciascuno dei soci possono ammettersi a far parte della *ragione sociale*, cioè della ditta *sociale*, sotto la cui denominazione la società si propone di esercitare il commercio ».

Appartiene specialmente alla dottrina del Codice di commercio la questione, se la ragion sociale sia elemento *essenziale* all'esistenza giuridica della società in nome collettivo. Su ciò sono discordi le opinioni degli autori (1).

Relativamente al modo con cui dev'essere costituita la ragion sociale delle società in nome collettivo, l'articolo 105 del Codice di commercio ammette che possano farne parte « i soli *nomi dei soci* o *le loro* ditte ». Ben inteso che non è necessario che tutti i nomi dei soci, o tutte le loro ditte facciano parte della ragion sociale, bastando invece anche un solo di quelli od una sola di queste.

La Cassazione di Roma, giudicando a « sezioni unite », affermò il principio, che nelle società in nome collettivo la ragione sociale possa anche essere rappresentata da una denominazione particolare o dalla designazione dell'oggetto delle loro imprese (2). Al che (disse la Suprema Corte) « non può fare ostacolo la disposizione dell'articolo 105 del Codice di commercio, avente l'unico scopo

(1) V. su questa questione gli articoli dell'Errera (*Dir. comm.*, 1890, pag. 162) e del Vivante (*Monit. Trib.*, 1889, pag. 330, e *Temi Veneta*, anno XII, pag. 494 e XIII, pag. 159).

(2) Sentenza 24 aprile 1890, causa Strano Battaglia c. Caltabiano Privitera (*Dir. comm.*, 1890, pag. 567). — Nella fattispecie trattavasi di società in nome collettivo colla ragione sociale « *Impresa viveri militari* ».

Digitized by Google

di prevenire gli errori e gli inganni derivabili dall'essere compresi nella ragion sociale i nomi di persone non vincolate con responsabilità solidaria ».

La Cassazione di Torino, invece, giudicò che la società in nome collettivo non solamente deve esistere sotto una ragione sociale, ma questa *dev'essere* composta di nomi di soci, non potendo, invece, rivestire una denominazione particolare od essere costituita dalla designazione dell'oggetto della sua impresa (1).

Pare a noi che la questione non abbia, nella pratica, un'importanza capitale. Sia perchè, anche accogliendo la tesi della Suprema Corte romana non sarà mai difficile l'accertare la personale responsabilità dei soci in nome collettivo, il cui nome e cognome e domicilio dev'essere indicato nell'atto costitutivo e depositato nella cancelleria del tribunale (2); sia perchè, non potendo essere *essenziale* all'esistenza giuridica della società collettiva la disposizione dell'articolo 105, l'inosservanza di codesto precetto si risolve in un'irregolarità di non grave momento.

Ma, fra le due opposte tesi, ne pare preferibile quella della Cassazione torinese, che meglio risponde all'indole della società in nome collettivo. La quale, avendo come caratteristica fondamentale la diretta ed illimitata responsabilità dei soci, deve naturalmente avere per bandiera nella sua ragion sociale (per usare l'espressione del relatore della legge) quell'elemento nominativo, personale, che riassume il credito di cui è meritevole l'ente sociale di fronte ai terzi.

D'altra parte ci sembra che la dizione « *ragion sociale* », usata dal legislatore nell'articolo 105, non abbia qui il significato generico, amplissimo nel quale è intesa generalmente come sinonimo di ditta, ma che si riferisca specificamente ad una ragione sociale in rapporto alla persona dei componenti la società. Infatti nell'articolo 77 del Codice stesso (sotto il titolo: *disposizioni generali*), è

(1) Sentenza 29 gennaio 1897, causa Grassi (*Giurispr. Tor.*, 1897, pag. 362).

(2) Cod. comm., art. 88 e 90.

Digitized by Google

detto che « la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni esistono sotto una ragione sociale ». E poi si soggiunge: « La società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una denominazione particolare, o colla designazione dell'oggetto della sua impresa ».

Ora, nel significato commerciale ed anche giuridico, di fronte alla legge speciale, questa denominazione della società anonima è una ragion sociale, cioè il nome distintivo della società. Non lo è di fronte al Codice di commercio, che, sotto questo appellativo, ha voluto considerare specialmente la denominazione sociale caratterizzata dal nome dei soci o dalle loro ditte.

87. La scelta d'una ditta o ragione sociale, qualunque essa sia, è libera assolutamente, nella legge nostra, per il commerciante, senza che occorra formalità di sorta per affermarla solennemente.

Invece altre legislazioni esigono che la « ditta o ragion di commercio » sia denunciata ed inscritta formalmente presso la pubblica autorità.

Così il Codice generale di commercio per la Germania obbliga qualunque commerciante a depositare la sua ragion di commercio al tribunale commerciale del luogo ove è il suo stabilimento, nonchè presso i tribunali ove egli abbia succursali (1). In Isvizzera il « Codice federale delle obbligazioni » contiene un capitolo speciale che regola le ditte commerciali, e ne prescrive il deposito presso il tribunale del luogo ove è lo stabilimento principale e presso ogni tribunale nella cui giurisdizione sia stabilita una succursale (2).

In Italia non esiste, come si disse, l'obbligo di denunciare e trascrivere le ditte. Un progetto di legge era stato presentato al Parlamento italiano e votato dal Senato nella sessione legislativa 1873-1874. Secondo questo progetto, le società commerciali ed i commercianti avrebbero

(1) Art. 19 e 21.
(2) Art. 865.

Digitized by Google

dovuto notificare il loro esercizio alla Camera di commercio ed arti quando avessero domicilio nel Comune dove essa ha sede, o, in caso diverso, al sindaco del luogo di loro residenza, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della legge. La stessa notificazione sarebbe stata obbligatoria per ogni nuova ditta o società.

Tale progetto non ebbe però attuazione. Ed oggidì ancora qualunque commerciante può assumere, come già dicemmo, una ditta, senza essere sottoposto a formalità di denuncia.

Nè ci pare che sia sentito il bisogno d'una riforma, per la quale abbia a diventare obbligatoria la denuncia, per quanto la medesima potrebbe ravvisarsi utile per accertare con facilità, rispetto al tempo, la creazione della ditta, e servirebbe ad impedire, od almeno a prevenire, la creazione di ditte similari quando il libro in cui dovrebbonsi inscrivere le denuncie fosse, com'essere dovrebbe certamente, di libera ispezione per il pubblico.

88. Come per il nome, così per la ditta, la legge 30 agosto 1868 dichiara che non sono necessari il deposito e la trascrizione, anche quando la medesima non faccia parte di un marchio.

La protezione del nome della ditta e degli altri distintivi dell'azienda, che ne indicano la individualità commerciale, è d'ordine pubblico e la loro tutela è la conseguenza della proprietà che il titolare dell'azienda ha su questi distintivi (1).

---

(1) Corte di Torino, sentenza 23 febbraio 1889, causa Salamanno c. Zucchi (*Giurispr. Tor.*, 1889, pag. 394); Cassazione di Firenze, 22 gennaio 1891, causa Mosca e Mangiardi c. Schneider (*La Legge*, 1891, II, pag. 220); 28 dicembre 1893 (*ivi*, 1894, I, pag. 205); Cassazione di Napoli, 23 giugno 1888, causa Fiorentino c. Bolla (*ivi*, 1889, I, pag. 447); Cassazione di Torino, 22 ottobre 1890, Fossati c. Magnetti (*ivi*, 1890, II, pag. 800; *Giurispr. Tor.*, 1890, pag. 737); 17 maggio 1890, Zucchi c. Salamanno (*Giurispr. Tor.*, 1890, pag. 624); Corte di Firenze, 24 aprile 1890, causa Schneider c. Mosca (*Monit. Trib.*, 1890, pag. 1012); Tribunale di Torino, 17 luglio 1895, e Corte di Torino, 18 novembre 1895, causa Calzia c. Clerici (*Riv. priv. ind.*, 1895, pag. 54); Corte di Parma, 6 agosto 1880, causa Pelaez c. Vercellino (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 907).

Digitized by Google

Se non è necessario il deposito della ditta perchè il commerciante ne goda la tutela, occorre però che sulla adozione della ditta non vi possa essere dubbio di fronte ai terzi. In altri termini, la presa di possesso della ditta, che sarà il titolo di proprietà di essa, dev'essere pubblica e non equivoca.

Ben disse la Corte di Torino, che « se è vero che un titolo od un'insegna di commercio non ancora adottata da alcuno, diviene proprietà del primo occupante, bisogna però che quest'*occupazione* si manifesti con atti esterni, positivi, che la caratterizzino in modo da non lasciar luogo a dubbio » (1).

89. La ditta in genere può essere *nominativa* dell'individuo che l'adotta, consistere cioè nel suo nome patronimico, come può consistere in una qualunque denominazione la quale è attaccata all'azienda e ne segue il cammino, indipendentemente dalla persona o dalle persone cui l'azienda stessa appartiene.

Non consentiamo quindi coll'opinione del Vivante, il quale vorrebbe stabilito il principio, che la ditta deve corrispondere allo stato civile del commerciante (2). Seguendo i criteri metafisici dei giuristi tedeschi, il Vivante ne deduce che se un negoziante, seguendo la procedura prescritta dalle leggi civili, muta il proprio nome, *deve* modificare analogamente la propria ditta, e la donna commerciante che si sposa *deve* aggiungere al proprio nome quello del marito; la vedova che passa a nuove nozze deve prendere anche il nome del nuovo marito.

Ciò, a nostro avviso, non è. Anzi questi principii

---

(1) Sentenze 4 marzo 1897 e 29 giugno 1898, causa Borgo c. Kraft (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 119, e 1898, pag. 162). — In questo caso si trattava della ditta *Grand Hôtel de Turin* sotto la quale il Kraft eserciva il suo albergo. Il Borgo, proprietario dell'*Hôtel d'Europe*, assunse anche il titolo di *Grand Hôtel*. La Corte ritenne che ciò gli fosse lecito dal momento che non risultava che il Kraft avesse voluto denominare il suo stabilimento col titolo « Grand Hôtel » e che questo non appariva se non come una semplice qualifica dell'*Hôtel Turin* da lui esercitato.

(2) *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, n. 101, pag. 141.

Digitized by Google

contraddicono, secondo noi, alla natura ed agli scopi della ditta.

Questa è l'impersonale denominazione dello stabilimento industriale o commerciale, ed anche quando è costituita dal nome commerciale del proprietario di essa, può essere, così com'è, trasmessa ai successori. In ciò sta appunto il vantaggio che la ditta tende a procurare al proprietario dell'azienda ed ai suoi successori per qualunque titolo. La fama, il credito del pubblico s'acquistano, così, a favore della ditta e non di quella sola determinata persona che ne è momentaneamente titolare. Altrimenti, morendo con questa persona la ditta, o cessando il primo titolare o fondatore dell'esercizio dello stabilimento, nessuna ditta potrebbe conservare il pregio inestimabile di oneste divulgate tradizioni.

La giurisprudenza nostra mantiene ed applica quel carattere più ampio, ed essenzialmente pratico, che la tradizione ha dato in Italia alla ditta.

Così insegna la Cassazione di Torino (1) che « le parole *ditta* e *qualifiche*, se esprimono per il letterale loro significato due idee distinte, in commercio però, o per meglio identificare la persona fisica o l'ente collettivo che si dà all'industria, od anche per altri fini (ad ipotesi quella di acquistare fiducia e credito), non raro avviene che le qualifiche si aggiungano pure al nome, in guisa da completarlo, da formare un sol tutto col nome stesso, e la ditta può essere composta di un nome diverso da quello della persona che ne fa uso. Come pure la ditta può passare da una persona in un'altra e con essa si possono trasmettere quelle qualifiche che costituivano la ditta originaria, quantunque fossero personali al primo titolare e proprietario della ditta medesima ».

Il Tribunale e la Corte di Milano, più recentemente ancora, giudicarono che la ragion di commercio o ditta, anche quando consiste in un nome patronimico, può trasmettersi ai terzi unitamente all'azienda di cui fa

(1) Sentenza 16 luglio 1898, causa Ditta Cora c. Vittone (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 212).

Digitized by Google

parte integrante, e ciò tanto per successione che per convenzione (1).

La stessa Corte di Milano giudicò parimente che è valido il contratto pel quale un commerciante, cedendo la propria azienda, conferisce altresì al cessionario il diritto di valersi del proprio nome commerciale (2).

90. Anche dopo la morte del proprietario dell'azienda, questa può continuare sotto il suo nome. « La ditta (così la Cassazione di Torino), riguardata nei suoi effetti, può rappresentare e rappresenta ordinariamente quel credito e quella fortuna che riposano sopra una confidenza già anticamente acquistata e stabilita dal suo fondatore, segna l'avviamento e l'indirizzo utile ed onorevole alle operazioni di una casa di commercio. Se il credito e la confidenza acquistati da un commerciante sono beni estimabili pur essi, se, per ciò stesso, possono costituire parte del di lui patrimonio, e vi ha mezzo di conservarli adottando l'antica ditta del fondatore, anche questa diventa parte di proprietà a cui si succede. Un *patrimonio*, nel senso strettamente giuridico, non è un oggetto esteriore, ha detto uno fra i massimi interpreti del diritto positivo: è la personalità stessa dell'uomo posta in rapporto coi differenti oggetti dei suoi diritti. Ed il nome d'una *ditta*, anche una semplice *leggenda industriale*, tanto è vero che è costitutiva di un diritto, che non può essere adottata impunemente da terza persona, e vi è luogo a rivendicarla » (3).

Codesto insegnamento (non contraddetto mai dalla giurisprudenza) è stato più recisamente affermato dalla Corte di Milano, che giudicò, da un punto di vista più

---

(1) Sentenza 1° giugno 1899, causa Erba Carlo c. Erba Carlo (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 149).

(2) Sentenza 15 maggio 1889, causa Carozzi c. Tolusso (*Monit. Trib.*, 1889, pag. 356); analogamente, sentenza 3 maggio 1899, causa Locatelli c. Sala (*ivi*, 1899, pag. 616).

(3) Sentenza 6 dicembre 1882, causa Bricoli c. Baistrocchi (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 131; *La Cassazione di Torino*, 1882, pag. 575). V. pure Corte di Firenze, 28 luglio 1884, causa Strozzi c. Del Turco (*Annali di Giur.*, 1885, pag. 252).

Digitized by Google

generale ancora, che, per le consuetudini del commercio italiano, è ammesso che si mantenga il solo nome di una persona defunta per indicare una *ditta* (1).

La Cassazione di Firenze andò più in là ancora, ritenendo, che sebbene, per regola, la ditta di uno stabilimento industriale o commerciale sia reputata cosa mobiliare, ed appartenga a colui che vi esercita il commercio, pure avviene talvolta, per le circostanze speciali di fatto, che debba considerarsi come un accessorio dell'immobile, e conseguentemente sia di proprietà del padrone di questo (2).

La stessa Cassazione giudicò che: allorquando una ditta corre in commercio col nome del suo autore defunto, può essere convenuta in giudizio collo stesso nome, nè si induce mutazione della persona, se nel corso del giudizio si manifesti il legittimo rappresentante della ditta (3).

La Cassazione di Torino ritenne valida l'ipoteca inscritta sui beni di chi era proprietario d'una ditta, in forza d'una sentenza emanata al nome di codesta ditta, malgrado che fosse costituita sotto il nome del fondatore defunto (4).

Può la vedova continuare l'esercizio del commercio del marito defunto sotto il costui nome?

La giurisprudenza francese propende per la soluzione affermativa, quando la vedova sia erede del marito, o gerisca l'azienda per conto dei figli. Ed in tal caso non ci pare possibile la negativa.

« Attendu (disse la Corte di Nancy) qu'au cas actuel les véritables héritiers de Joseph Lemoine sont sa veuve

---

(1) Sentenza 3 ottobre 1897, causa Ditta Cora c. Vittone (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 13), confermata dalla Suprema Corte di Torino colla sentenza citata retro, pag. 172.

(2) Sentenza 9 dicembre 1873, causa Chiavistelli c. Bonazza (*La Legge*, 1874, pag. 887).

(3) Sentenza 18 dicembre 1876, causa Pieri c. Rossi (*Annali di Giur.*, 1877, I, pag. 380).

(4) Sentenza 6 dicembre 1882, causa Baistrocchi c. Bricoli (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 131).

Digitized by Google

et ses deux enfants mineurs; que celle-ci, continuant le commerce de son premier mari, a donc eu le droit, dans son intérêt, comme dans celui de ses enfants, de perpétuer la dénomination commerciale sous laquelle son établissement avait longtemps prospéré ».

« Attendu (disse pure il Tribunale civile della Senna) qu'il est justifié par la dame Prévost qu'elle continue, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, le commerce exploité précédemment par son premier mari, Anatole Hamon fils, successeur de son père, elle peut faire placer sur ses enseignes, factures et prospectus tout ce qui rappelle l'ancienne maison dont il s'agit ».

La Corte di Parigi affermò lo stesso principio: « Attendu qu'à la mort de Pitou aîné, l'établissement est devenu la propriété de sa fille mineure et de sa veuve, laquelle a continué à l'exploiter dans les mêmes conditions que son mari; qu'il s'agit ici, non pas du nom patronymique Pitou, mais de l'enseigne Pitou aîné, et du nom commercial et industriel sous lequel la maison est connue; que ce nom a une valeur, tient à l'établissement et se perpétue avec lui; qu'il est donc la propriété des héritiers de Pitou aîné, comme le fonds lui-même ».

Ma la questione è più grave, in pratica, a risolversi quando, non essendovi figli, la vedova intenda continuare il commercio per conto proprio, ovvero impiantare una azienda sotto il nome del defunto marito, in forza del diritto che a questo nome le accorda virtualmente l'articolo 131 del Codice civile.

Noi crediamo che, anche dopo sciolto il matrimonio, rimanga fermo il diritto della vedova al cognome del marito che essa fu obbligata ad assumere, e che quindi sia in sua facoltà di usarlo come nome commerciale.

Quando, però, l'assunzione di questo nome potesse portare pregiudicio ai figli che, a loro volta, intendessero di esercire il commercio medesimo in loro nome, al quale certamente avrebbero un diritto naturale di prelazione, o quando l'adozione del nome del marito venisse a costituire atto di concorrenza illecita a danno di omonimi che

Digitized by Google

prima lo usavano, in questo caso non potrebbesi permettere alla vedova l'uso del nome del marito senza che essa vi premettesse il proprio nome di famiglia, coll'aggiunta: « *vedova di.....* ».

91. La tutela della ditta è assicurata, come abbiamo visto, *anche quando non fa parte di un marchio.* Nulla però impedisce (e lo ammette lo stesso articolo 5 della legge con queste parole) che si depositi e si faccia trascrivere un marchio nel quale sia compresa la ditta.

Anzi, allorquando si tratti di marchio registrato *ab origine* in Italia, la ditta deve essere indicata, sempre quando non sia lo stesso nome del commerciante compreso nel marchio, secondo il precetto dell'articolo 1° della legge.

CAPO III.

L'Insegna.

SOMMARIO: **92.** Natura e funzione dell'insegna. Antiche norme per regolarne l'uso. Giurisprudenza. Ordinanze. — **93.** Definizione dell'insegna. — Carattere predominante nell'insegna. — **94.** L'insegna è, di regola, proprietà del commerciante a cui serve. È essenzialmente d'uso personale. — **95.** Casi speciali in cui l'insegna appartiene ad altri che non sia l'esercente il negozio o lo stabilimento. Caso pratico. — **96.** Caso in cui l'insegna sia tratta dalla denominazione del luogo ove si impianta l'esercizio. Giurisprudenza francese in questa fattispecie. — **97.** Dipendenza assoluta dell'insegna dall'esercizio di cui è l'accessorio. Conseguenze in caso di cessione del negozio. — **98.** Criteri pratici per rettamente applicare il carattere *locale* dell'insegna. Giurisprudenza. — **99.** La formazione dell'insegna è assolutamente libera. — **100.** Principii di diritto da cui è protetta l'insegna. Giurisprudenza. — **101.** L'insegna non è compresa nella tutela internazionale.

92. Come l'etichetta e la marca di fabbrica servono a contraddistinguere ogni parte di un determinato prodotto all'occhio d'ogni singolo consumatore, l'insegna compie la stessa funzione di contraddistinguere, e, più ancora, di richiamare l'attenzione del pubblico sul *magazzino*, sul *negozio*, sul luogo insomma dove i prodotti si smerciano all'ingrosso od al dettaglio.

Digitized by Google

Più ancora del marchio, la necessità dell'insegna ha dovuto imporsi fin dai primi tempi della vita sociale, e non appena il commercio ebbe una vita anche rudimentale. Ond'è che non errano coloro che ricordano il « *signum tabernae* » dei Romani come esempio antichissimo dell'insegna (1). Questa, però, null'altro era che un segno materiale apposto dal negoziante (e pare che i tavernieri fossero soli o quasi ad usarne) per distinguere il suo negozio da quelli concorrenti, senza che a quella insegna primitiva si accompagnasse alcun criterio giuridico, e nemmeno si avessero principii consuetudinari che ne regolassero il possesso o la proprietà.

Col decorrer dei secoli l'insegna ha acquistato una importanza parallela a quella delle industrie e dei commerci, a cui essa serve, per modo che oggidì essa ha assunto, di per sè stessa, un valore patrimoniale e sociale di altissima importanza. E Victor Hugo ha ciò ricordato nel suo libro « Le Rhin », ove, in una lettera intitolata « *Ce qu'enseignent les enseignes* », dice: « Où il n'y a pas d'églises, je regarde les enseignes. Pour qui sait visiter une ville, les enseignes ont un grand sens ».

L'uso assolutamente necessario dell'insegna, gli inevitabili attriti che la concorrenza commerciale produce, hanno ben presto influito per creare delle norme regolatrici del diritto all'insegna e sull'insegna, per quanto si riferisce sia al possesso ed alla proprietà di essa sia alla trasmissione della medesima dall'uno all'altro commerciante.

Gli è perciò che, non solamente si è formata ben presto una giurisprudenza consuetudinaria a proposito dell'insegna, ma essa ha subito fissato dei principii regolatori del diritto d'insegna, che tuttodì rimangono come dogmi nella moderna dottrina.

Infatti già con sentenze 25 febbraio 1609, 10 febbraio 1610, 20 marzo 1612, era stato affermato ed applicato in Francia il principio « *non licet eadem insignia assumere in eodem vico* ». Ancora nel 1610 si giudicò non potersi

(1) Dezobry, *Rome au siècle d'Auguste*, vol. I, pag. 350.

Digitized by Google

da un fabbricante assumere come insegna la figura di un cuore trafitto da una freccia, quando nella stessa città un altro fabbricante dello stesso genere di mercanzia aveva già adottato come insegna un cuore.

Codesta giurisprudenza era già perfezionatissima fin dal principio dello scorso secolo, tant'è che, a modo di esempio, erasi già fissato il principio che colui il quale prende in affitto un locale ad uso di albergo e, col consenso del proprietario dello stabile, aggiunge un'insegna ad altra preesistente, ha diritto di asportare quella sua insegna alla fine della locazione e di apporla altrove. Come pure, che non possa un commerciante impedire ad un concorrente di usare di un'insegna simile alla sua, quando questo concorrente abiti in altra città (1).

Dovendo l'insegna essere esposta al pubblico, ed apposta quindi all'esterno delle case, ha provocato, da tempo relativamente antico, provvidenze d'indole amministrativa, che segnano il primo passo alla legislazione.

Troviamo un'ordinanza della città di Moulins del 1567, nella quale è prescritto che « ceux qui veulent obtenir la permission de tenir auberge, doivent faire connaître au greffe de la justice des lieux, leurs noms, prénoms, demeurances et *enseignes* ».

Enrico III emanò nel marzo del 1577 un Editto, col quale era dichiarata obbligatoria l'insegna per gli alberghi, ed all'articolo 6 si ingiunge agli albergatori « di collocare le loro insegne in posizione apparente, di modo che nessuno, e nemmeno gli illetterati, possano ignorarlo » (2).

A Parigi un'ordinanza del novembre 1669, fissò la dimensione che dovevano avere le insegne, ed altra ordinanza della città di Lione, del 1673, prescriveva a tutti coloro, che usavano di insegne, l'altezza dal suolo a cui potevano applicarle, e questa ordinanza fu seguìta da

---

(1) Sentenza 6 dicembre 1837 della Corte di Cassazione francese; Corte reale d'Orléans 18 agosto 1836.

(2) John Grand-Carteret, *L'enseigne; son histoire, sa philosophie, ses particularités* (Librairie Dauphinoise H. Falque e F. Perrin, Grenoble 1902), pag. 8.

Digitized by Google

altra del 1763, che costituì un vero regolamento di polizia per l'uso delle insegne (1).

In tutti gli Stati non tardò ad essere regolato con prescrizioni di polizia l'uso delle insegne, e per lo storico sarebbe certamente lavoro interessante il ricercare le disposizioni nelle varie città emanate a questo riguardo.

Nelle moderne legislazioni l'insegna è protetta od espressamente nelle leggi speciali che reggono il diritto di marchio, ovvero in forza dei principii generali che tutelano il diritto di proprietà ed (in caso di usurpazione) obbligano chi arreca danno ad altri a risarcirlo.

L'articolo 5 della legge italiana proibisce di appropriarsi l'*insegna del negozio* in base a questo secondo principio, giacchè l'insegna è considerata come un accessorio del negozio (2), senza che sia necessaria alcuna formalità di denuncia e di registrazione.

La proprietà dell'insegna, insomma, ha la sua radice nel diritto comune, e non costituisce un diritto speciale che sia sanzionato espressamente dalla legge sui marchi (3) e per il quale occorrano formalità di deposito (4).

93. Che cosa s'intenda precisamente per *insegna* occorre ora di definire.

Nel senso filologico della parola, per insegna s'intende: qualunque segno od inscrizione o stemma che si trovi applicato ad un edifizio per indicarne od il proprietario, o l'abitante, o la destinazione.

Così, in questo senso amplissimo, sono insegne le armi gentilizie che, soprattutto nell'evo medio, si applicavano

---

(1) John Grand-Carteret, op. cit., pag. 11.

(2) Tribunale di Roma 6 giugno 1900, causa The American Mutoscope and Biograph C. L. c. Ditta Cocanari (*Riv. priv. ind.*, 1900, pagina 100).

(3) Sentenza della Corte d'appello di Firenze, 24 aprile 1890, causa Schneider c. Mosca e Mengiardi (*Giurispr. pen.*, 1890, pag. 511).

(4) Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 17 maggio 1890, causa Zucchi c. Salamanno (*Monit. Trib.*, 1890, pag. 941); Corte di Cassazione di Napoli, 23 giugno 1888, causa Fiorentino c. Bolla (*Foro It.*, 1889, parte I, col. 392).

Digitized by Google

ai castelli ed alle case dei signori, le iniziali od i monogrammi, le allegorie, i simboli, gli emblemi destinati a distinguere lo scopo di culto, di pubblico ufficio a cui la casa od il locale erano adibiti.

Ma nel senso ristretto del diritto industriale, l'insegna ha un significato più preciso e ben definito.

Il Gastambide ne ha data una definizione che ci pare la migliore per esattezza: « Nous appelons *enseigne* un tableau, une inscription, une décoration quelconque, placée à l'extérieur ou à la partie visible d'une maison, et ayant pour objet de distinguer cette maison aux yeux du public et par conséquent de lui en faciliter la recherche » (1).

L'insegna è un segno *esteriore* del *luogo* ove il commercio si esercita. E questo concetto è appunto richiamato dall'articolo 5 della nostra legge, che proibisce di appropriarsi l'insegna del negozio altrui ed apporla sopra botteghe di altri che non sia il proprietario dell'insegna medesima.

Adunque il carattere predominante dell'insegna è quello di essere un distintivo *locale*, avente per oggetto di far distinguere un negozio dagli altri affini e di richiamare l'attenzione del pubblico.

Ciò non esclude però che l'insegna possa avere anche un carattere *personale*, quando essa contenga la ditta, il nome patronimico, il titolo della società che esercisce il commercio in quel luogo.

L'applicazione di questi principii troverà il suo pratico sviluppo allorquando tratteremo della contraffazione (2).

---

(1) Gastambide, *Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres*, pag. 475.

(2) Occupandoci dell'insegna come distintivo del commercio, noi, coerentemente allo spirito della legge, intendiamo riferirci a quelle insegne che sono effettivamente *distintive*, che hanno cioè una composizione speciale, diretta a caratterizzare ed *individualizzare* un determinato negozio. Taluni scrittori fanno una distinzione fra insegna *necessaria*, ed insegna *di fantasia*, comprendendo sotto la prima categoria quelle che servono a specificare il commercio che si esercita in una determinata bottega, come ad esempio: « *Fabbrica di calzature* »,

Digitized by Google

94. Dal carattere distintivo di *località* non consegue che l'insegna non sia una proprietà assoluta del commerciante che l'ha adottata. Essa è essenzialmente un distintivo del commercio in quella località, di quel determinato commerciante, epperò questi, avendone l'uso esclusivo, ha diritto di trasportarla e riapplicarla nei diversi luoghi ove trasferisce il suo commercio (1) e di impedire che colui che, esercitando lo stesso commercio, gli succeda nei locali e nel luogo dapprima da lui occupati, si valga di quella insegna (2).

Non basta. Il diritto all'insegna, per quanto afferente *il commercio* di una determinata persona, non può essere da altri usato, senza l'autorizzazione di questa. Così fu deciso giustamente, che il solo fatto di vendere i prodotti di un fabbricante o commerciante non dà diritto a prenderne l'insegna ed applicarla al negozio del rivenditore (3).

In conformità a questo principio fu pure giudicato che allorquando viene a termine, od è risolto l'affittamento di un locale nel quale era esercitato un fondo di commercio (albergo sotto l'insegna « *Hôtel de l'Europe* »), il proprietario dell'immobile non ha diritto di accordare ad un nuovo locatario la facoltà di riaprire un commercio uguale al primo sotto l'insegna « *Antico Albergo dell'Europa* » (4).

« *Magazzino di vino* », « *Negozio di abiti fatti* ». Non pare a noi nè opportuna, nè fondata questa distinzione. Queste che abbiamo indicate a mo' d'esempio, non sono *insegne* nel senso giuridico nel quale questa parola è usata nella legge, all'articolo 5, e dai trattatisti. Sono semplici « *iscrizioni* » o « *leggende* » delle quali a nessuno può venire in mente di pretendere l'uso esclusivo.

(1) Cassazione di Roma, 15 dicembre 1884, causa Beha c. Ditta Singer (*La Legge*, 1885, I, pag. 314; *Monit. Trib.*, 1885, pag. 82).

(2) Corte d'appello di Milano, 24 giugno 1869, causa Sottocornola c. Zoia (*Monit. Trib.*, 1869, pag. 714).

(3) Cassazione di Roma, 15 dicembre 1884, causa Beha c. Ditta Singer (*La Legge*, 1885, I, pag. 314; *Monit. Trib.*, 1885, pag. 82; *Foro It.*, 1885, II, pag. 265).

(4) Tribunale di commercio della Senna, 8 luglio 1897, causa Dame Godard c. Dame Desarnoux (*Annales de la propr. ind.*, 1890, pag. 293); Tribunale civile della Senna, 27 marzo 1884, causa Aubrée c. De Masse e Biencourt (*Monit. Trib.*, 1891, pag. 116).

Digitized by Google

Anche la giurisprudenza nostra ha affermato la massima che l'insegna non è annessa allo stabile, ma appartiene al commerciante che esercita quel determinato negozio; ond'è che allorquando un commerciante od una ditta commerciale trasporta in altra casa la sua industria, ha diritto di trasportarvi anche l'insegna che serve a farlo riconoscere ed a richiamare il pubblico, come ha pure diritto di impedire che il successore negli stessi locali esercente la stessa industria ne approfitti per fargli concorrenza (1).

95. La regola sopra accennata non esclude però che anche altri, che non sia il proprietario dell'azienda, possa esserlo, invece, dell'insegna.

Così può talvolta accadere che l'insegna sia annessa all'immobile, per modo da costituire un immobile per destinazione. Non è raro il caso che il proprietario di un immobile lo abbia adibito, per esempio (ed è il caso più frequente), ad uso albergo sotto una certa insegna, o da lui appostavi, od adottata dal primo locatore, il quale abbia presumibilmente attribuita, per così dire, all'*immobile*, in quanto destinato a quell'uso, quella certa insegna (2).

In questi casi l'insegna è annessa all'edificio e diventa un accessorio del diritto di proprietà dell'immobile (3).

---

(1) Corte d'appello di Torino, 25 marzo 1893, causa Rigat c. Peyla (*Giurispr. Tor.*, 1893, pag. 365); vedasi pure sentenza della stessa Corte, 18 giugno 1870, causa Fassetti c. Mo (*Annali Giur.*, 1871, pag. 112; *Monit. Trib.*, 1870, pag. 971).

In precedente sentenza 23 febbraio 1889 (causa Salamanno-Serena c. Zucchi, *Monit. Trib.*, 1889, pag. 508) parrebbe che la stessa Corte fosse andata a contrario avviso. Ma la lettura della sentenza convince che sul principio di diritto, che stiamo esaminando, non fu discorde nemmeno allora la Corte di Torino. Solamente ritenne che avendo il successore aperto un nuovo esercizio d'albergo nella stessa casa, ma colla insegna « *Nuova croce d'oro* », fosse escluso dall'aggettivo il fatto dell'usurpazione dell'insegna e della concorrenza sleale.

(2) Non si può *a priori*, in materia così varia, stabilire una regola generale. Le circostanze di fatto in ogni singolo caso dànno i criteri di equità e di buon senso pratico per risolvere queste questioni.

(3) Sentenze 16 marzo 1893 e 3 luglio 1894, causa Ghio c. Faraud (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 77).

Digitized by Google

In questo senso, ed in una fattispecie caratteristica, ebbero a giudicare il Tribunale di Cuneo e la Corte di Torino. Il locatario d'un esercizio sotto l'insegna dell' « *Angelo* », preesistente alla locazione, volle, al termine della locazione, portare in altro locale da lui affittato quest'insegna. Sull'opposizione del proprietario della casa ove quest'esercizio, e con quell'insegna, era stato originariamente aperto, il Tribunale e la Corte affermarono « che se all'attore (proprietario dello stabile) non possono giovare le disposizioni di legge che assicurano al commerciante l'uso esclusivo del nome di cui egli si serve per la designazione del suo negozio e dei suoi prodotti contro chiunque cerchi di approfittarne, a scopo di sleale concorrenza, per difetto in lui del principale dei requisiti all'uopo richiesti, quale sarebbe il possesso *effettivo* (1) del nome indicato dall'insegna per l'uso che egli stesso ne abbia avuto e ne abbia attualmente come esercente albergo, soccorrono però sempre le norme che regolano e guarentiscono, in genere, i diritti di proprietà per dargli azione a rivendicare *per la casa sua* tale denominazione, e ad impedire, che ad altre, in quel paese, sia attribuita.

« Coi documenti e testimoni presentati, egli avrebbe infatti giustificato: che detta casa sua, adibita da oltre un trentennio ad albergo, andò sempre coperta dall'insegna « *dell'Angelo* » e che, sotto di essa, venne anche affittata all'autore della convenuta, come era stata a lui venduta dal precedente proprietario. Il che è quanto dire che il locatario, anzichè essere stato il primo ad adottare la scritta « *dell'Angelo* » per la denominazione di un esercizio d'albergo in S. Damiano Macra, non fece che continuarla, quale l'aveva già applicata ai locali stessi, e quale gli veniva, al principio del suo affittamento, consegnata.

« Ora, se così è, ovvio è pure il concluderne che, a quella guisa che alla locataria stessa non avrebbe potuto

(1) Più propriamente dovrebbe dirsi possesso *diretto*. Poichè il possesso *iuris* effettivo, per mezzo del locatario, lo aveva il proprietario dello stabile.

Digitized by Google

essere lecito di spogliare la casa della materiale insegna ond'era distinta quando a lei fu rimessa, siccome obbligata per legge a lasciarla nello stato medesimo in cui l'aveva ricevuta, non dovesse neppure esserle permesso di assumerne il titolo per usufruirne a vantaggio di una casa diversa in quello stesso Comune. Imperocchè tale titolo od insegna, in rapporto a detta casa, non rappresentava più soltanto una semplice indicazione di negozio propria di chi si trovasse ad esercirlo, e soggetta perciò ad essere da chiunque raccolta, come caduta nel pubblico dominio, al cessare di esso, ma sibbene una qualità inerente ai locali della casa stessa, sì da costituire, con essa, un sol tutto immobiliare, servendo, per così dire, a personificarla, con accrescerne anche il valore, in ragione diretta del credito e favore che si fosse già acquistato, così da risolversi quindi, per l'attore, in un vero e proprio diritto suscettibile, al pari di ogni altro dipendente da annesso e connesso di immobili, di dar luogo alla rivendicatoria verso chiunque ».

96. Questo principio ha nella pratica presentato una difficoltà che non deve passare inavvertita.

Avviene talvolta che un immobile, o per tradizioni derivate dall'uso antico a cui serviva l'edifizio, o da favole o pregiudizi popolari e simili circostanze, abbia una denominazione volgare, *indipendentemente* però dall'uso speciale a cui può essere poi e particolarmente adibita.

In questo caso, se un conduttore, totale o parziale, dello stabile adotta come insegna del suo esercizio la stessa denominazione tradizionale dello stabile, codesta insegna potrà essere considerata come un accessorio dell'immobile, e quindi appartenere in avvenire, per diritto d'accessione, al proprietario di questo, ovvero sarà a considerarsi come appartenente al conduttore che, primo, l'ha trasportata nel campo commerciale, per modo che egli possa poi trasportarla, col suo esercizio, altrove?

Il caso si è presentato al Tribunale della Senna nel 1884.

Digitized by Google

In seguito a giudizio d'espropriazione, certo Masse era rimasto aggiudicatario d'una casa conosciuta ed indicata nei bandi d'incanto sotto la denominazione « *Maison de la Vierge* ». Questa casa venne affittata alla vedova Aubrée, che vi aprì un magazzino sotto l'insegna « *A la Vierge* ». Venuta a scadenza la locazione, la conduttrice volle asportare altrove, col suo magazzino, anche l'insegna.

Sull'opposizione del proprietario, il Tribunale della Senna dichiarò che ciò non era lecito alla vedova Aubrée, perchè questa aveva già trovato quella denominazione annessa, per tradizione, allo stabile in cui essa aveva affittato il suo magazzino, e l'autorizzazione tacita, data dal proprietario della casa alla conduttrice di adottare quella insegna che riproduceva il nome della casa, si doveva intendere rivocata collo spirare della locazione.

Questa sentenza è stata giustamente criticata in Francia (1), e l'errore del Tribunale si rileva agevolmente. La denominazione di quella casa era indipendente dall'uso a cui i locali potevano essere destinati. Era, in sostanza, la denominazione *dello stabile*, e non d'un *magazzino* esercìto da terzi nello stabile stesso. Le due denominazioni potevano adunque coesistere senza pericolo di confusioni, comecchè appartenenti a due persone ed a due cose differenti. Venne quindi, fuor di proposito, invocata ed applicata dal Tribunale la teoria della tacita autorizzazione data dal proprietario alla conduttrice.

Se, invece, l'insegna avesse richiamato specificamente la destinazione che lo stabile avesse avuto anteriormente alla locazione, la sentenza del Tribunale sarebbe stata giuridicamente esatta.

Così, stabilitasi in Parigi una Società per l'esercizio dei « *Chalets de nécessité* », la Corte di quella città giustamente ritenne che non potesse altri esercire stabilimenti analoghi sotto quella stessa insegna (2).

---

(1) *Annales de la propr. ind.*, 1890, pag. 295.

(2) Sentenza 28 novembre 1892, causa « Société des chalets de nécessité » c. « Compagnie nouvelle des chalets de nécessité » (*Annales de la propr. ind.*, 1893, pag. 322).

Digitized by Google

97. Se l'insegna può essere, in qualche non frequente caso, l'accessorio dell'immobile ove è esercìto il commercio a cui essa è destinata, è però essenzialmente, e per regola generale, l'accessorio di quello speciale esercizio, e lo segue dovunque.

Dalla intuitiva indipendenza che ha l'esercizio commerciale, o l'azienda, dai locali in cui può essere esercìta, dalla finta personalità giuridica sua propria che l'esercizio di una bottega, d'un opificio, d'un magazzino assume, ne consegue che l'insegna è una dipendenza, diremmo quasi necessaria, dell'azienda.

Ond'è che, colla cessione dell'azienda commerciale, si deve *presumere* ceduta anche l'insegna relativa.

Diciamo che si deve *presumere*, perchè nel silenzio del contratto a questo riguardo, od in mancanza di clausole contrattuali che possano rendere dubbia questa affermazione, si deve considerare che l'interesse diretto, evidente di colui che acquista un'azienda è di continuarne l'esercizio, approfittandone dell'*avviamento*. Il quale, se trae la sua efficacia e la sua importanza dalle qualità personali di chi esercita l'azienda, se ha la sua base più salda nella bontà delle merci che in questa si spacciano, ha pure una larga radice nell'insegna sotto cui l'azienda è entrata nelle abitudini del pubblico, e che costituisce, per così dire, la sintesi visibile della buona riputazione del proprietario, e della perfezione dei prodotti che in quella azienda si spacciano abitualmente.

Applicando questi principii di equo senso comune, fu rettamente giudicato, che la vendita d'un fondo di commercio *coll'avviamento* implica la cessione dell'insegna, anche quando il venditore si fosse riservato di esercitare ancora lo stesso commercio (1).

98. Abbiamo detto che carattere speciale dell'insegna è quello di essere un distintivo essenzialmente

(1) Corte di Lione, 13 marzo 1890, causa Papillon e Colombet c. Jance (*Annales de la propr. ind.*, 1890, pag. 291); analogamente: Tribunale civile della Senna, 22 novembre 1886, causa Frère c. Fournier

Digitized by Google

locale, avente cioè per iscopo di distinguere e richiamare l'attenzione del pubblico sopra un negozio di un luogo determinato.

Questa regola va naturalmente intesa ed applicata con un criterio pratico, che è difficile definire, ma che, nelle singole circostanze di fatto nelle quali può sorgere questione al riguardo, è ovvio di trovare. Come massima generale, la giurisprudenza ritiene che il diritto di proprietà dell'insegna non si estende al di là di un certo raggio, nel quale è presumibile che sia efficacemente e completamente tutelato e garantito contro la sleale concorrenza, il commerciante che ne usa (1).

Certamente si può ritenere che nella stessa città non possa un altro commerciante concorrente usare della stessa insegna per quanto grande sia la città medesima (2). Sul che sono concordi anche gli autori (3).

Ma nemmeno questa è regola assoluta. Ben può accadere che la materia speciale, l'importanza eccezionale di un'impresa commerciale possano giustificare l'estensione dell'insegna, e del relativo diritto di esclusività, a favore di quell'impresa, anche al di là della città, ed in una vasta regione, e perfino allo Stato intero.

(*ivi*, pag. 300); Tribunale di commercio della Senna, 22 aprile 1899, causa Époux Dumont-Lacour c. Berson (*ivi*, 1902, pag. 135); Tribunale civile di Chambéry, 2 febbraio 1887, causa Reymond c. Juillet (*ivi*, 1888, pag. 133); Corte di Parigi, 9 agosto 1888, causa Guillardet c. Béroux (*ivi*, 1889, pag. 57).

(1) Oggidì ancora è in uso nell'Alta Italia di apporre nei contratti di cessione di negozi la clausola tradizionale che il cedente non possa aprire un esercizio concorrente nel raggio di *mille cinquecento* metri dal negozio ceduto. Questa clausola, che era razionale ed efficace in tempi molto remoti, quando le città o paesi occupavano una superficie assai inferiore a quella che occupano oggidì, è assurda nel tempo presente in cui questa distanza può considerarsi come immediata vicinanza, avuto riguardo all'estensione delle città, ed ai rapidi mezzi di comunicazione esistenti nei centri anche di secondaria importanza.

(2) Corte di Parigi, 21 luglio 1869, causa Lancelot (*Annales de la propr. ind.*, 1870, pag. 290); Corte di Limoges, 19 dicembre 1874, causa Chauchard (*ivi*, 1875, pag. 221).

(3) Pouillet, op. cit., n. 705; Gastambide, op. cit., pag. 479.

Digitized by Google

Può questo caso speciale verificarsi, e si è verificato, quando si stabiliscono quelle vaste aziende, quegli enormi emporii commerciali, che, per la loro complessa e colossale funzione, sono in grado, e nella necessità, di estendere le loro operazioni con succursali in varie città. In Francia, ove questo sistema di aziende ha avuto il principale sviluppo, la giurisprudenza ha avuto spesso occasione di decidere, che, anche all'infuori della città ove è la sede centrale di codeste aziende, può essere riservata l'insegna a vantaggio delle *filiali* o *succursali*.

Devesi però aver cura di trarre i motivi di questa deroga al principio che abbiamo sopra indicato, da circostanze o fatti caratteristici dell'azienda a cui favore la deroga fu introdotta.

Citeremo, fra i molti, due esempi più recenti e caratteristici.

Si era impiantata nel 1891 a Grenoble dai fratelli Perrin una grande fabbrica di guanti, sotto l'insegna « *A la Chevrette* » e questa denominazione era pure stata adottata come marca da applicarsi sui guanti prodotti e venduti da quello stabilimento. Dopo che il commercio dei fratelli Perrin aveva preso un'estensione considerevole anche nelle altre città, nel 1894 fu aperta in Digione da certo Lévêque una fabbrica di guanti sotto la stessa insegna « *A la Chevrette* ». Il Tribunale civile di questa città, in seguito ad instanza della ditta fratelli Perrin, giudicò che questo fatto era illecito, inquantochè (dice la sentenza) « se è vero che la proprietà di un'insegna è assolutamente ristretta alla località, per cui non vi può essere ragione di un'azione civile quando le due insegne similari si trovano in due città lontane, tuttavia considerando che la ditta Perrin fratelli ha una grande notorietà, che ha delle succursali non solamente a Parigi e nelle principali città della Francia, ma perfino all'estero, e che i compratori, indigeni o stranieri, vedendo l'insegna di Lévêque « *A la Chevrette* » possono supporre di trattare colla ditta fratelli Perrin di Grenoble, e che questa somiglianza può, così, essere fonte di confusione con pre-

Digitized by Google

giudizio della ditta Perrin, questa ha perciò diritto di invocare il suo diritto anteriore di proprietà » (1).

Più recentemente la questione si è presentata al Tribunale di Algeri, dove certo Fassina aveva aperto, sotto l'insegna « *Au Louvre* », un magazzino. La « Société des Magasins du Louvre », proprietaria dei famosi magazzini omonimi già esistenti prima assai in Parigi, promosse causa civile contro il Fassina, contestandogli il diritto di usare di quell'insegna. Il Fassina opponeva il principio della *localizzazione* delle insegne, osservando che questo principio era di applicabilità tanto più evidente, inquantochè si trattava di due insegne poste in due città lontanissime, anzi in due diverse parti del mondo.

Ma il Tribunale d'Algeri dichiarò non potere il Fassina usare quell'insegna, dal momento che la Società del Louvre aveva dato la prova della cifra importante di affari che essa faceva in quella colonia, dove aveva un deposito, e dove perciò la concorrenza del Fassina le sarebbe direttamente pregiudicievole quando fosse esercitata sotto la stessa insegna (2).

99. Per quanto riguarda la formazione o composizione dell'insegna, non è possibile fissare norme d'indole generale e speciale. Destinata a richiamare l'attenzione del pubblico e specialmente del pubblico circolante nelle vie, l'insegna può assumere, in pratica, tutte le infinite forme dettate dalla fantasia, dal gusto e dal capriccio umano. È un caleidoscopio attraverso a cui passano tutte le idee degli uomini, dal grottesco al funebre, dal lavoro fine ed artistico al triviale ed indecente, secondo la maggiore o minore severità dei regolamenti di polizia delle differenti città.

L'insegna può essere impersonale ed allegorica, come può anche contenere il nome della ditta o del commerciante che l'ha adottata.

---

(1) Sentenza 19 giugno 1895 (*Annales de la propr. ind.*, 1902, pag. 122).

(2) Sentenze 20 dicembre 1901 e 4 gennaio 1902 (*Revue intern. propr. ind. et art.*, 1903, pag. 23).

Digitized by Google

Ma, a differenza del marchio, codesta indicazione, come le altre prescritte dall'articolo 1° della legge, non è punto necessaria, per che sia riservato al primo adottante l'uso esclusivo dell'insegna.

100. La protezione dell'insegna (e lo accennammo già di volo) è data in base ai principii generali che tutelano il diritto di proprietà, e la repressione della usurpazione dell'insegna è fondata, essa pure, sul principio generale scritto nell'articolo 1151 del Codice civile, senza che per l'insegna occorra la formalità della registrazione.

L'articolo 5 della legge è, a questo proposito, così chiaro che non occorre dimostrazione o richiamo alla giurisprudenza (1).

Tuttavia la Cassazione di Napoli ritenne che la registrazione dell'insegna fosse necessaria per dare, a colui che ha adempiuto a questa formalità, diritto di proprietà prevalente su altri che avesse prima adottata di fatto la stessa insegna (2). Ma questo caso, del resto unico, di deviazione momentanea della giurisprudenza dalla retta via del diritto, non può guastare nè la evidenza della legge, nè la posteriore costante giurisprudenza alla legge conforme.

Così può parere in aperta contraddizione all'articolo 5 della legge, per quanto riguarda le insegne, la sentenza 17 maggio 1890 della Cassazione di Torino (3). Ma, a parte l'inesatta affermazione fatta in quella sentenza, che, cioè, la legge 30 agosto 1868, per essere intitolata « legge sui marchi e disegni di fabbrica », non contempli anche la fraudolenta imitazione delle insegne, la Corte stessa ha lasciata invulnerata la sentenza della Corte di merito che aveva represso giustamente l'usurpazione di una insegna, applicando rettamente l'articolo 12, n. 3, della legge stessa.

---

(1) Vedansi tuttavia le sentenze della Cassazione di Firenze, 22 gennaio 1891, causa Mosca e Mengiardi c. Schneider (*Monit. Trib.*, 1891, pag. 402; *Giurispr. Tor.*, 1891, pag. 361).

(2) Sentenza 24 febbraio 1881 (*Filangieri*, 1881, pag. 549; *Sinossi giur.*, serie II, fasc. 50, pag. 2).

(3) *Giurispr. Tor.*, 1890, pag. 624.

Digitized by Google

D'altra parte la posteriore costante giurisprudenza della Suprema Corte torinese ha fatto così esatte e liberali, in pari tempo che rigorose, applicazioni delle leggi tutrici della proprietà industriale, che quell'ormai antica pronunzia non potrebbe mai influire sulla giurisprudenza.

101. La Convenzione internazionale di Parigi del 1883 e le successive modificazioni non comprendono la protezione delle insegne, le quali sono regolate e protette dalla legislazione interna di ciaschedun Stato (1).

CAPO IV.

L'Emblema.

SOMMARIO: **102.** Che cosa è l'*emblema*. Suo carattere speciale. Interpretazione eccessivamente ristretta che si è data a questa parola. — **103.** Antinomia esistente fra l'articolo 1° e l'articolo 5 della legge. Difficoltà di risolverla. Soluzione razionale che potrebbe darsi a questa questione.

102. Fra i segni distintivi che possono servire a contraddistinguere un prodotto od un'azienda e che la legge menziona espressamente, vi è l'« emblema » che l'articolo 5° della legge chiama « *caratteristico* ».

Consiste l'emblema in una figura simbolica accompagnata talvolta da una leggenda, da un motto, ed è ordinariamente, e più propriamente, l'emblema famigliare del produttore. Per cui si vede adottato di preferenza l'emblema per quei prodotti che i privati ritraggono non già dalla propria industria personale, ma dai fondi loro patrimoniali. Così è consuetudine pressochè universale che i proprietari di fondi viniferi mettano in commercio i loro vini coll'etichetta portante l'emblema famigliare come distintivo.

---

(1) Ricordiamo tuttavia che nel Congresso di Vienna, tenuto dalla «Association internationale pour la protection de la propriété industrielle» fu emesso il voto seguente: « *il y a lieu, sous les articles* 8 *et* 9 *de la Convention de Paris, d'accorder à l'enseigne la même protection qu'au nom commercial* » (*Annuaire*, 1° année, 1897, pag. 291).

Digitized by Google

Dal fatto che l'emblema contiene per lo più l'indicazione della persona o della famiglia, non consegue che esso non possa mai assumere altra forma figurativa aliena assolutamente dal significato *personale*.

Qualche autore ha voluto restringere rigorosamente il significato di questa parola usata dalla legge italiana, interpretandola quasi come sinonimo del « nome patronimico », non consentendole altro significato che quello di « stemma di famiglia », il quale (come abbiamo detto) è certamente una delle forme più abituali e caratteristiche dell'emblema.

Si è detto che l'emblema caratterizza « la persona o l'azienda ».

Questa interpretazione restrittiva, enunciata in modo così tassativo, non trova nessuna giustificazione nel testo e nello spirito della legge, ed è anche contraria al significato della parola. Essa inoltre è ben lungi dal chiarire lo spirito della legge, perchè qualunque marchio è destinato a caratterizzare, nel prodotto a cui si applica, la persona del produttore o l'azienda produttrice. Devesi inoltre aver presente che l'enumerazione contenuta nell'articolo 5 fu riprodotta dalla legge francese del 1857, la quale all'articolo 1° considera come marchi di fabbrica e di commercio « les noms sous une forme distinctive, les dénominations, *emblèmes*, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce ».

E la dottrina e la giurisprudenza francese, che in questo caso sono certamente buon elemento di interpretazione storica, considerano come emblema non solamente lo « stemma di famiglia », ma anche qualunque segno avente carattere di « figura simbolica » secondo il senso filologico della parola.

Così il Pouillet (1) scrive: « On comprend, sans explications, ce que c'est que l'emblème ou la vignette: l'*emblème* est un signe tel qu'une croix, une étoile, une ancre,

(1) Op. cit., pag. 39, n. 30.

Digitized by Google

un navire; la *vignette* est plutôt un dessin comprenant un ensemble de figures..... ».

103. La ristretta definizione che altri ha dato (e ci pare arbitrariamente) alla parola « emblema » contenuta nell'articolo 5 della legge, interpretandola esclusivamente come distintivo della « persona o dell'azienda », servirebbe a sopprimere la questione che sorge per l'apparente antinomia che vi è fra gli articoli 1 e 5 della legge stessa.

Secondo la regola generale dell'articolo 1°, il marchio puramente emblematico deve ritenersi escluso dalla legge nostra, poichè non conterrebbe le indicazioni del luogo d'origine, della fabbrica e del commercio, in modo da constatare il nome della persona, la ditta o la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti, secondo quell'articolo.

Invece, secondo l'articolo 5, non solamente il marchio emblematico sarebbe ammesso, ma avrebbe diritto a protezione in base al principio generale dell'articolo 1151 del Codice civile, ed a favore di colui che lo avesse adottato come marchio.

Grave veramente, e di non sicura risoluzione, è codesto punto, sul quale le fonti legislative nulla chiariscono, ed anzi accrescono le difficoltà. Poichè nel primo progetto di legge presentato alla Camera il 5 maggio 1854 dal Cavour, quella che è, oggidì, la disposizione dell'articolo 5, era, come fu detto, oggetto dell'articolo 22, che non comprendeva gli emblemi (1).

Se, adunque, nella nuova legge del 1868 gli « emblemi » furono aggiunti nell'art. 5, ciò non può essere avvenuto

(1) Art. 22 del progetto Cavour: « Non è lecito usurpare la ditta commerciale, il nome o la firma di una società o di un individuo, ovvero la denominazione o titolo di una associazione o di un corpo morale, sieno nazionali, sieno stranieri, ed apporli sopra oggetti d'industria o di commercio, o sopra opere d'ingegno, anche quando la ditta, il nome o la denominazione o titolo suddetti non facciano parte di un marchio o segno distintivo e la firma individuale non sia stata depositata a tal uopo nelle forme prescritte dalla presente legge ».

Digitized by Google

per fortuità di caso semplicemente: ma l'attenzione del legislatore dev'essere stata specialmente richiamata sull'omissione che si riscontrava nella legge precedente per quanto riguarda gli emblemi.

Le relazioni De Blasiis e Torelli in merito ai successivi progetti di legge sono molto sommarie, e non illustrano affatto quest'aggiunta apportata all'articolo 5.

Dovendo dunque, per dovere di scrittore, dare a questa questione una risoluzione, od almeno una spiegazione, che abbia base di serietà e sia razionale, pare a noi, dopo profondo studio, che la spiegazione di quest'aggiunta non si possa altrimenti trovare che nella giurisprudenza francese a cui (come alla legge francese) si è indubbiamente inspirato il legislatore italiano non solamente per la legge sui marchi, ma per le leggi della proprietà industriale in genere. Cosa del resto naturalissima quando si ricordino i continui e costanti rapporti che il Piemonte aveva colla Francia in quell'epoca, ed alla diffusione che già aveva fra noi, in allora, il diritto francese nonchè la stessa lingua francese che usavasi nel Parlamento subalpino e persino negli atti ufficiali. In Francia, era già in quel tempo sviluppatissima l'industria, e specialmente quella delle sete in Lione, mentre presso di noi mancava ancora il terreno della pratica sul quale si potessero svolgere gli studi del diritto industriale, per la formazione delle leggi relative (1). Non è dunque a meravigliare che, dovendosi presentare un nuovo progetto di legge, e prendendosi per base il testo della legge francese, se ne siano escogitate le possibili migliorie coll'esame degli inconvenienti e delle questioni a cui aveva dato occasione, in Francia, la legge che al progetto serviva di modello.

(1) Anche la legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali non fu che una riproduzione della legge francese. E l'art. 4 della legge italiana fu una modificazione della legge francese, suggerita appunto al legislatore italiano dallo studio degli inconvenienti cui, nella pratica, aveva dato luogo la legge francese, che si prendeva come modello. Il che ci rafferma nella convinzione che, per analogo motivo, siasi introdotta nel caso attuale la modificazione in esame.

Digitized by Google

La legge francese aveva formulato in termini larghissimi che cosa potesse essere il marchio, ammettendo, cioè, come marchio, « i nomi sotto forma distintiva, le denominazioni, gli *emblemi*, le impronte, i timbri, ecc. ».

Malgrado questa generica espressione, la quale pareva ammettere come marchio qualunque emblema, sorsero in Francia delle difficoltà nell'interpretazione di questa disposizione, soprattutto quando l'emblema (ed era il caso più frequente) veniva tolto dalla natura. Per cui in qualche caso la giurisprudenza si era rifiutata di riconoscere, come marchi legittimamente assunti, degli emblemi che avrebbero dato ad un commerciante l'uso esclusivo di queste figure simboliche tratte dal campo della natura. Così nel 1865, quando appunto stava preparandosi la nuova legge italiana, la Corte di Bordeaux aveva deciso che non potesse costituire marchio di fabbrica un emblema consistente in una « *foglia di vite* ».

« Attendu (disse allora la Corte francese) que la propriété des marques garantie par la loi doit toujours être restreinte à la spécialité de la marque déposée; qu'ainsi, si elle consiste dans un objet générique dont le type commun est fourni soit par la nature, soit par le travail de l'homme. Cette propriété ainsi acquise ne peut avoir pour effet d'interdire à d'autres commerçants d'employer pour marques des objets du même genre, quelles que soient entre l'un et les autres les différences de forme, de détails ou d'ornementation » (1).

---

(1) Conformemente la Corte di Aix, con sentenza 27 novembre 1876, confermando una sentenza del Tribunale di Marsiglia, ritenne che non si poteva rivendicare come marchio l'uso esclusivo dell'emblema consistente nell'immagine della *Vergine*. « Attendu (disse la Corte d'Aix) qu'il est inadmissible que l'industriel, qui a pris pour marque de fabrique une semblable image, absorbe dans son droit exclusif de propriété toutes les variétés de forme et d'appellation dans lesquelles cette image a été comprise et reproduite dans le domaine des arts et par la piété des populations qui se la sont appropriée ».

Anche la Corte di Parigi, con sentenza 22 gennaio 1870, rifiutò di riconoscere come marchio validamente assunto l'emblema consistente nella figura di un'« *ape* ». — In proposito V. Couhin, op. cit., vol. 3°, pag. 158 e seguenti.

Digitized by Google

Edotto probabilmente di codesta questione a cui aveva dato luogo in Francia la dizione troppo generica dell'articolo 1° di quella legge, il legislatore italiano, comprendendo fra i segni distintivi ed in conformità alla legge francese anche l' « emblema », vi aggiunse però la condizione che dovesse essere « *caratteristico* ».

Ond'è che questa disposizione dell'articolo 5 della legge nostra va intesa nel senso, che se altri, per primo, ha adottato come segno distintivo per i suoi prodotti una figura simbolica, la quale sia usata contemporaneamente al nome od alla ditta del produttore, nessuno può usurparla, semprechè questo emblema non sia materialmente ed *identicamente* tratto o copiato da oggetti preesistenti in natura, o comunque nel dominio pubblico, ma sia il risultato di artificiosa e fantastica idea del commerciante che l'ha adottato.

Così, ad esempio, riferendoci ai casi sovra esposti, noi crediamo che ben possa assumersi come segno distintivo emblematico la « foglia di vite », quando vi sia dipinto sopra un motto od una leggenda, e che nessuno potrà usurpare questo emblema *caratterizzato* da tali particolarità. Mentre, se l'emblema consistesse nella semplice riproduzione della « foglia di vite », non si potrebbe impedire ad altri di usare di questa figura, quando non sia accompagnata da un *insieme* di dettagli che differenzino in modo evidente i due emblemi, per modo che ogni idea di imitazione maliziosa da parte del secondo utente sia esclusa, e sia così resa *impossibile* ogni probabilità di confusione da parte dei consumatori.

CAPO V.

Denominazione o titolo di Associazioni o di Corpi morali.

SOMMARIO: **104.** Le denominazioni od il titolo di Associazioni o Corpi morali sono soggetti alla stessa tutela dei nomi commerciali.

104. Le stesse ragioni per le quali il nome commerciale è riservato all'individuo che legittimamente ne usa,

Digitized by Google

senza che occorra alcuna formalità di denuncia e di trascrizione, valgono a dimostrare l'opportunità che, all'infuori di codeste formalità, sia riservato alle associazioni od ai corpi morali l'uso esclusivo della loro *denominazione* o del loro *titolo* (1).

L'articolo 2 del Codice civile e le disposizioni del Codice di commercio agli articoli 77, 88, 89, 96, 105, 106 e 114 attribuiscono la personalità giuridica a questi enti collettivi, e quindi il titolo o la denominazione che essi assumono sono il loro nome patronimico, che, considerato nella sua funzione in relazione allo scopo commerciale dell'ente, diventa il loro nome commerciale.

Non occorre quindi che trattiamo particolarmente questo punto.

Solo diremo che la disposizione dell'articolo 5 è applicabile anche alle società *di fatto* (articolo 1697 e seguenti del Codice civile) che la giurisprudenza ammette come giuridicamente esistenti.

TITOLO IV.

DENOMINAZIONI DI PRODOTTI

SOMMARIO: **105.** Utilità e necessità del marchio denominativo. — **106.** Divisione delle denominazioni. Denominazioni *di fantasia* e *di località*.

105. Il marchio, per la sua natura e per lo scopo a cui tende, prende naturalmente diversa forma a seconda dei prodotti a cui è destinato. Carattere costante del

(1) Corte d'appello di Torino 25 giugno 1898 in causa The Dunlop Pneumatic Tyre Company c. Tardy (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 313); Cassazione di Torino, 21 maggio 1890, causa Società anonima fabbrica calce e cementi di Casale c. Società cementi di Casale (*Monit. Trib.*, 1890, pag. 538) e Corte d'appello di Casale, fra le stesse parti (*ivi*, 1889, pag. 820); Corte d'appello di Torino, 5 ottobre 1886, causa Credito cooperativo torinese c. Credito torinese (*ivi*, 1887, pag. 68).

Digitized by Google

marchio è però sempre di essere quanto più appariscente è possibile, in rapporto alla qualità dell'oggetto a cui è applicato, essendo nell'interesse del commerciante che il distintivo da lui adottato possa essere prontamente percepito dall'occhio del consumatore, così da fargli distinguere quel determinato prodotto, anche se confuso in mezzo ad altri prodotti similari. L'evidenza impressionante del marchio è, inoltre, prezioso ausilio per diffondere il prodotto medesimo, quando si giunga a rendere popolare il marchio stesso.

Allorquando trattasi di oggetti di grossa mole, come, ad esempio, le macchine, il marchio può assumere proporzioni che facilmente adempiono a quella doppia funzione.

Ma vi sono oggetti di piccola mole, e specialmente quelli destinati ad essere consumati dal compratore, che, essendo acquistati da ogni ceto di persone, non potrebbero efficacemente e facilmente essere contrassegnati da un marchio, inquantochè od il marchio non può essere applicato direttamente sul prodotto, ovvero le minuscole e caratteristiche dimensioni del marchio male si presterebbero ad essere rilevate, e soprattutto ricordate, dalla moltitudine dei consumatori, la cui intelligenza, a questo riguardo, può anch'essere insufficiente.

Ciò si verifica, in modo speciale, per i prodotti « alimentari » e per i « medicinali », nel cui commercio oggidì ha luogo una concorrenza immensa, e che costituiscono l'oggetto della *réclame* più rumorosa ed insistente, giustificata, del resto, dalla necessità in cui si trova il fabbricante di estenderne prontamente e largamente la vendita al dettaglio allo scopo di trarne lucro.

In questo caso, un marchio figurativo e complesso, anche se accompagnato dal nome del fabbricante, non potrebbe agevolmente acquistare quella pronta divulgazione che la natura del prodotto richiede per che rimunerativa ne sia la produzione.

Gli è per ciò che abitualmente il marchio di questi prodotti, a vece di assumere forma *figurativa*, assume quella *denominativa*, o questa a quella si associa diventandone l'elemento prevalente.

Digitized by Google

Il fabbricante cerca di dare al prodotto un « *nome* » od una « *denominazione* » di facile pronunzia e di facile ritenzione da parte del pubblico, ed in questa denominazione si viene a scolpire o la natura del prodotto od il nome del fabbricante od il luogo d'origine.

Così molti prodotti sono diventati d'uso universale con denominazioni sintetiche, come, ad esempio, l'estratto di carne della Compagnia Liebig, volgarmente noto col nome di « *Liebig* », come sono popolari le denominazioni: « *Fenacetina Bayer* », « *Emulsione Scott* », « *Tamarindo Erba* », « *Jodocol Erba* », *Sirolina Hoffmann La Roche* », « *Saponi per toeletta Erba* », « *Schizzetti Pravaz* », « *Creolina* », « *Ittiolo* », denominazioni tutte che sono conosciute anche da coloro che ignorano chi fabbrica questi prodotti e di dove essi provengono.

Niun dubbio che questo marchio verbale è compreso nella protezione della legge, la quale, come dimostrammo, non ha definito in che debba consistere il marchio, e non ha nemmeno adottato il sistema di altre leggi, quale, ad esempio, la francese, di enumerare, anche in modo solamente *dichiarativo*, le varie forme di marchio, ma ha lasciato ai produttori ed ai commercianti illimitata libertà di adottare quella forma che meglio loro aggrada e serve.

E la giurisprudenza è concorde su questo punto (1).

---

(1) Corte d'appello di Palermo, 6 dicembre 1881, causa Guli (*Circ. giur.*, 1882, pag. 103); Corte d'appello di Roma, 17 gennaio 1896 e Cassazione di Roma, 12 novembre 1896, in causa Farbenfabriken v. Fried. Bayer e C. c. M. (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, pag. 299); Tribunale di Milano, 8 settembre 1895 e Corte d'appello di Milano, 6 dicembre 1895, in causa Arpesani c. Bruno (*ivi*, 1895-96, pag. 59); Tribunale di Milano, 3 giugno 1897, in causa Ditta Leopold Cassella c. Berger Vultier e Nagel (*ivi*, 1897, pag. 248), confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza 27 ottobre stesso anno; Corte d'appello di Milano, 22 marzo 1898, in causa Brigonnet e Noville c. Ditta Zini, Cortesi e Berni (*ivi*, 1898, pag. 200); Corte d'appello di Firenze, 13 dicembre 1898, in causa Ditta Genevois c. Società anonima fiorentina (*ivi*, 1899, pag. 90); Cassazione di Torino, 15 aprile 1899, causa The Dunlop Pneumatic Tyre C. L. c. Tardy (*ivi*, 1899, pag. 152); Corte d'appello di Napoli, 26 febbraio 1900, in causa Ditta Bellet, Sénès et Courmes c. Sacco (*ivi*, 1900, pag. 68); Tribunale di Milano, 13 novembre 1899,

Digitized by Google

La denominazione del prodotto, in questi casi (per usare la frase della relazione della legge), « è il vero nome della proprietà, come il nome del casato è il vero segno distintivo della famiglia. Il diritto all'invenzione impedisce ad altri di riprodurre la cosa, sia macchina, instrumento, o processo chimico: il diritto invece al segno distintivo impedisce di riprodurre il nome, ancorchè colui a cui s'impedisce, produca e fabbrichi specie *identiche o cose migliori* » (1).

Per quanto sia chiaro su questo punto il concetto della legge, per quanto logico sia questo principio della inviolabilità del nome del prodotto, come proprietà del primo utente, tuttavia mai come in questi ultimi anni, in cui i progressi della scienza, e della chimica specialmente, hanno dato origine a tanti e così svariati pro-

---

e Corte d'appello di Milano, 30 gennaio 1900, in causa « Liebig's Extract of Meat C. L. » c. Pisoni e Nicola (*ivi*, 1899, pag. 205, e 1900, pag. 21); Corte d'appello di Torino, 2 agosto 1901, causa Ditta Schülke e Mayr c. Ditta Nava (*ivi*, 1901, pag. 129), confermata dalla Cassazione di Torino con sentenza 4 gennaio 1902 (*Giurispr. Tor.*, 1902, pag. 238); Tribunale di Varese, 9 febbraio 1901, causa Schülke e Mayr c. Grassi, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza 11 febbraio 1902 (Nicolini estensore); Tribunale di Milano, 12 dicembre 1902, causa Ditta William Edward Pearson contro Moro, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza 28 maggio 1903 (Setti estensore); Tribunale di Varese, 4 aprile 1903, causa Ditta William Edward Pearson c. Ditta Grassi; Corte di Lucca, 31 gennaio 1902, causa Pagliano c. Pagliano (*Monit. Trib.*, 1902, pag. 711); Tribunale di Milano, 30 maggio 1901, e Corte di Milano, 11 marzo 1902, causa Ditta Burroughs c. Dompé, Bestetti e Sardi; Corte di cassazione di Roma, 29 marzo 1902, causa Bisleri c. Giommi (*La Legge*, 1902, I, pag. 541); stessa data, causa Wais c. Giommi (*Giurispr. It.*, 1902, parte I, sez. I, col. 782). Vedasi pure la dotta *Monografia* dell'avvocato Ermanno Albasini-Scrosati, pubblicata nella *Rivista delle privative industriali*, anno 1897, pag. 65, 101, 165, 209.

(1) Relazione della Commissione parlamentare sul progetto di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio nella tornata del 12 dicembre 1865 (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, legislatura IX, sessione 1865-66, vol. I, *Documenti*, n. 11 A, pag. 3). Richiamiamo l'attenzione del lettore su questa speciale dichiarazione della relazione, che ha un'importanza decisiva per le questioni di contraffazione, come si vedrà trattandone a suo tempo.

Digitized by Google

dotti alimentari e medicamentosi, la giurisprudenza ha dovuto occuparsi dell'applicazione di questa regola, di fronte ad una ostinazione veramente inconcepibile da parte dei contraffattori nel disconoscerla.

106. Per intraprendere sistematicamente la trattazione di questa parte importantissima noi la divideremo in due parti. La divisione ci è suggerita dalla natura stessa dei fatti e delle numerose questioni che i tribunali hanno avuto occasione di risolvere.

Tratteremo cioè distintamente delle denominazioni di *fantasia* propriamente dette, e quindi delle denominazioni di *località*.

CAPO I.

Denominazioni di fantasia.

SOMMARIO: **107.** Caratteri fondamentali richiesti per le denominazioni di fantasia. — **108.** Carattere di *novità*. In che consista. — **109.** Caso in cui la denominazione consiste in una parola tradotta da altra lingua. Limiti in cui deve intendersi valida questa denominazione. Giurisprudenza. — **110.** Significato razionale che deve attribuirsi al carattere « *di fantasia* » che deve avere la denominazione. Esempi pratici. Giurisprudenza della Corte di Milano. Sono escluse dalla privativa le denominazioni *necessarie* od *usuali*. Esame di casi pratici risolti dalla giurisprudenza. — **111.** Segue l'esame della giurisprudenza. — **112.** Denominazioni di sostanze medicinali. Argomenti che contro queste denominazioni si fanno valere. Giurisprudenza. — **113.** Studio comparativo delle legislazioni straniere. Legge russa. Legge inglese. Giurisprudenza inglese. Legge tedesca. Legge austro-ungarica. Legge francese. Caso speciale deciso dalla Corte di Parigi a proposito della denominazione « *Antipyrine* ». Critiche di questa decisione. Legge svizzera.

107. Il carattere fondamentale che deve riscontrarsi nel marchio *denominativo* è, in sostanza, quello stesso che deve avere qualunque marchio per il principio generale fissato dall'articolo 1° della legge.

Deve, cioè, essere *diverso dagli altri*.

Senonchè, trattandosi di prodotti da contrassegnarsi col marchio denominativo, non formato da alcuna figura geometrica o rappresentativa, è evidente che la base di

Digitized by Google

questa diversità è tutta insita nel vocabolo che si adotta come denominazione (1). È di evidenza intuitiva che il marchio denominativo, dovendo servire a contraddistinguere un prodotto (anche non nuovo e di libera fabbricazione) da tutti gli altri prodotti identici od analoghi, non potrà raggiungere questo scopo, se non in quanto sia un vocabolo che non abbia servito ancora a designare quel determinato prodotto.

Non basta. Poichè il marchio dev'essere atto a diventare *esclusivo* per quel determinato prodotto di un solo produttore, questa esclusività deve essere tale da non turbare la libertà del commercio.

Dal che consegue il doppio requisito che deve avere la denominazione che si assume come marchio:

Dev'essere *nuova*.

Dev'essere *di fantasia*.

108. La regola generale fissata dall'articolo 1° della legge basta a spiegare perchè la denominazione debba essere *nuova*, cioè non mai stata anteriormente adoperata da altri per lo stesso prodotto, a meno che il primo utente l'avesse poi abbandonata, e nel frattempo non fosse entrata nel pubblico dominio, come sarà detto quando tratteremo della decadenza dal diritto di marchio.

Questo principio non può dar luogo a gravi questioni, trattandosi di verificare se esistano, o non, fatti anteriori d'uso.

« La giurisprudenza italiana (insegna la Corte d'appello di Milano), ed in modo speciale quella di questa Corte, ha sempre tenuto fermo il principio che la denominazione di uno stabilimento o di *un prodotto* costituiscono una proprietà che è protetta dalla legge del 1868, e questo concetto è pure tenuto fermo dalla nostra Corte regolatrice. Certo è che, perchè siavi privativa, è neces-

(1) Le denominazioni di cui qui trattiamo sono quelle che non consistono nel nome *patronimico* del produttore. Perchè in questo caso la tutela della denominazione è sancita dal principio generale dell'inviolabilità del nome delle persone.

Digitized by Google

sario che all'oggetto sia applicata una parola nuova, e che non sia, per uso *continuo*, divenuta di dominio pubblico, ovvero che non si tratti di denominazioni *usuali* o *necessarie* » (1).

109. Una grave difficoltà che, nella pratica, i tribunali hanno dovuto risolvere è sôrta nel caso in cui la denominazione, pur non essendo stata mai usata in una determinata lingua, era però la *traduzione* di identica denominazione precedentemente usata in altra lingua.

La Corte di cassazione francese ha giudicato che, in questo caso, la denominazione è validamente adottata, e chi l'adotta per primo ne ha l'uso esclusivo (2).

Noi crediamo che questa giurisprudenza sia giusta in massima, ma che non si possa prendere come regola assoluta per qualunque caso indistintamente. Certamente, quando all'estero una denominazione speciale, caratteristica, è stata adottata nella lingua straniera ed il produttore straniero non ha mai divulgato nello Stato nostro quella denominazione, questa può essere tradotta nella nostra lingua ed adottata da un concorrente, quando la traduzione porti con sè una differenza rilevante anche dal lato fonico, per cui sia impossibile la confusione. Soprattutto quando il secondo utente presenti il prodotto in forma e con etichette o con vasi affatto differenti, per modo da bene accentuare la differenza.

Ben giudicò, ad esempio, il Tribunale di Varese, dicendo che « le parole tratte da una lingua straniera possono sempre servire come denominazione di fantasia ed essere ritenute come marchio di fabbrica, all'unica condizione che non siano state già introdotte nella lingua comune » (3).

---

(1) Sentenza 3 marzo 1902, causa Burroughs, Welcome e C. confermante sentenza 30 maggio 1901 del Tribunale di Milano (Desenzani estensore).

(2) Sentenza 14 novembre 1873, causa Coudray (*Annales de la propr. industr.*, 1874, pag. 31).

(3) Sentenza 5 febbraio 1901, causa Schülke e Mayr c. Ditta Grassi (Como estensore).

Digitized by Google

D'altra parte la Corte di Milano giudicò rettamente che la denominazione « *anti-incrustator* », adottata per un prodotto avente appunto per iscopo di impedire l'incrostazione delle caldaie, non poteva ritenersi nuova e quindi non poteva dare diritto a privativa. « Trattasi (dice la Corte) di disincrostante, per evitare le incrostazioni delle caldaie a vapore, e così, il chiamarlo con questo suo nome, che esprime lo scopo per il quale il prodotto è fabbricato, era una necessità, e di fronte a ciò esulano quei caratteri di specialità, di arbitrarietà o di fantasia nella denominazione. La sola circostanza che renderebbe la denominazione speciale, sarebbe quella di aver usato la lingua inglese chiamando il prodotto *anti-incrustator*. Ma in proposito si osserva che, a parte il riflesso che si potrebbe sempre sostenere che l'uso della lingua inglese, la quale pure è patrimonio comune, non può essere titolo sufficiente a specializzare un nome che, in sè stesso, altro non significa che lo scopo per il quale il prodotto è fabbricato, sta in fatto che, nel caso concreto, Arpesani ammette che esso per lo passato spacciava il prodotto per cui si contende, denominato « *anti-incrustator* », con *réclame* in cui esso era indicato come rappresentante di una Casa inglese ..... per modo che non si può dire che assolutamente Arpesani avesse, egli, adottato la denominazione in lingua inglese. D'altronde consta da circolari e *réclames* rispettivamente prodotte dalla Ditta appellata in lingua inglese, e dall'appellante in lingua italiana, che la parola *anti-incrustator* non era la prima volta che si adoperava in commercio, mentre si smerciava un *octopus anticrustator* che, quantunque costituito da uno speciale apparecchio, aveva però lo stesso scopo di disincrostare le caldaie a vapore » (1).

Certamente, di fronte a questa anteriorità d'uso, la sentenza della Corte di Milano è insindacabile. Ma in quanto afferma, come regola generale, che la lingua straniera si deve ritenere di patrimonio comune, non ci pare giuridicamente esatta, se altri volesse dedurne che qua-

(1) Sentenza 6 dicembre 1895 (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, pag. 59).

Digitized by Google

lunque denominazione costituita da parola di lingua straniera sia, per ciò solo, inetta a costituire denominazione di prodotto con diritto di privativa.

Ma se la denominazione, così tradotta, conserva una certa rassomiglianza, o pur, questa essendo lontanissima, è in parte resa illusoria dall'imitazione di altri elementi del marchio primitivo, in tal caso mancherebbe l'elemento della novità.

In questo caso, ed in tutti gli altri a cui avremo occasione di accennare, è impossibile fissare o trarre dalla giurisprudenza norme assolute che comprendano qualunque ipotesi. E, soprattutto, è impossibile comprendervi tutte quelle che hanno radice nell'infinita malizia umana, acuita dal desiderio della concorrenza nel campo commerciale. In queste questioni la giurisprudenza tanto più si avvicina alla verità, quanto più è diffidente, e quindi rigorosa.

110. Più delicata è invece la definizione del carattere « *di fantasia* » che deve avere il marchio.

Intanto facciamo notare, come base fondamentale in questo punto, che la qualifica che si dà a codeste denominazioni nel comune linguaggio giuridico, chiamandole « *di fantasia* » o « *fantastiche* », non dev'essere interpretata nel senso che la denominazione debba essere un prodotto fenomenale della facoltà immaginativa dell'uomo, e consister debba in qualche vocabolo strano e senza significato comune.

La qualifica « *di fantasia* » vuole unicamente essere interpretata nel senso che il vocabolo, adottato come denominazione, non sia nè la denominazione « *volgare* » nè il nome « *necessario* » del prodotto.

Allorquando un prodotto è già volgarmente conosciuto con una denominazione, qualunque essa sia, consacrata dall'uso popolare, nessuno più ha diritto di toglierla dal dominio pubblico.

Parimente, la denominazione che *necessariamente deve avere* il prodotto, non può costituire il monopolio d'un solo individuo. E quindi nessuno può pretendere all'esclusività

Digitized by Google

delle denominazioni « *Elixir* », « *Fernet* », « *Emulsione* », che volgarmente sono impiegate nel loro significato generico a specificare alcuni generi di prodotti.

Così pure (ed a ragione) la Corte di Milano ritenne non costituire denominazione di fantasia l'uso di *numeri* per indicare un prodotto (1).

Così, sono denominazioni evidentemente necessarie quelle di « *vino* », « *aceto* », « *essenza* », « *mistura* », « *tintura alcoolica* » e simili.

« Si comprende il diritto di pubblico dominio (disse la Corte di Milano in recente e dottissima sentenza), si comprende l'uso libero di una denominazione industriale o di un marchio dato ad un prodotto, quando essi abbiano un carattere *puramente scientifico*, o si identifichino così col prodotto da diventarne l'*unico* denominatore od abbiano indole generica e comune a più specie. Ma non si capisce il diritto di pubblico dominio quando un nome diventa, per dirla con un cinquecentista, il « manico con cui si prende una cosa » e, come vuole l'articolo 1° della legge, sia atto a *distinguere* i prodotti di un'industria, o le mercanzie di un dato commercio, perchè, appunto, quel *distintivo* è *diverso* da quello che altri può usare legalmente. E se un marchio si può anche comporre di più parti, si dovrà però sempre avere di mira quella parte che è la predominante e prevalente sulle altre, come quella che è diretta a *diversificare* ed a *distinguere*. In questi due vocaboli il legislatore ha cercato di tradurre tutto il concetto della legge anzidetta, e sta in fatto che (in omaggio al principio generale che anche il nome è una proprietà tutelabile dalla legge) si è voluto che, ove esso sia adottato a *distinguere* cosa da cosa, possa essere usato *esclusivamente* da chi lo adottò ed ha adempiuto al disposto della legge. È così che il marchio guarentisce al produttore il godimento della cosa sua, e guarentisce il consumatore della qualità della merce ».

---

(1) Sentenza 19 novembre 1901, causa Merini c. Pacchetti (*Monit. Trib.*, 1902, pag. 208).

Digitized by Google

« Riepilogando (prosegue la Corte di Milano) questi concetti, si può ritenere che *ogni volta che la designazione di un prodotto venga fatta con un nome (od anche con più nomi) non si potrà mai ritenere questo nome di dominio pubblico o di uso libero quando esso sia nuovo, cioè* DIVERSO *da quelli usati da altri, non sia cioè la denominazione* USUALE O NECESSARIA SCIENTIFICAMENTE O TECNICAMENTE *del prodotto stesso, sebbene possa, nella sua struttura, risvegliare anche l'idea del prodotto, od indicarne la natura o lo scopo, o l'origine, senza perdere però la sua caratteristica essenziale, che deve quindi essere quasi totalmente fantastica* » (1).

Ma quando la denominazione non è quella *necessaria* (ed il dubbio in questi casi non può presentare gravi difficoltà di risoluzione), essa può essere fantastica nel senso giuridico comune che a questa parola si dà, anche se è tratta dalla natura, dalla composizione del prodotto, quando abbia, insomma, un significato adatto e conforme all'essenza od allo scopo pratico del prodotto.

Anzi, è d'usanza che il produttore cerchi di adottare una denominazione che serva in qualche modo, ed anche lontanamente, a far comprendere al pubblico la natura o la composizione del prodotto, anche perchè questa può essere indicazione utile a render edotto il consumatore sulla utilità pratica, o meno, che per lui può avere il prodotto. Soprattutto nei medicamenti, la denominazione fantastica, quando richiami scientificamente l'indole del prodotto, può bastare al medico per formarsi un criterio sommario, immediato dell'effetto del rimedio, e dell'uso a cui può servire.

La giurisprudenza si è affermata risolutamente in questo senso, che in sostanza è il buon senso comune, malgrado che in tutte le cause che si promuovono per tutela di una denominazione, sia difesa ostinata e comune a tutti i contraffattori, quella di ricercare l'etimologia

(1) Sentenza 28 maggio 1903, causa William Edward Pearson c. Ditta Moro (SETTI estensore).

Digitized by Google

del nome fantastico che non sia addirittura una parola incomprensibile, per dedurne che esso è la denominazione *necessaria* di quel determinato prodotto. Ed in tal caso la fantasia indagatrice dei contraffattori presenta spedienti e ripieghi dei più ridicoli, e dà luogo a contorcimenti di raziocinio dei più ripugnanti. E questi talvolta (casi però rimasti isolati) hanno dato luogo a sentenze tanto più deplorevoli in quanto la natura della questione portava ad un inevitabile giudizio di fatto irrimediabile col ricorso alla Corte di cassazione. Così la Corte d'appello di Torino è caduta in errore quando ritenne che non potesse costituire denominazione, proteggibile come marchio, la parola « *Razzìa* » che la Ditta Neumann aveva adottato per una polvere insetticida. Disse la Corte torinese che « il marchio consiste in quel segno speciale che serve a distinguere il prodotto di un'industria e tale non può essere il semplice vocabolo « razzìa » *che ha un significato troppo comune*, e quindi non può costituire un segno distintivo, poichè il vocabolo « razzìa » indica comunemente qualunque raccolta più o meno violenta che si faccia di cose od animali. E la stessa ditta Neumann, usando appunto il vocabolo « razzìa » nel senso di *raccogliere* (?) e distruggere insetti, non può pretendere che esso costituisca il suo marchio esclusivo di fabbrica, trattandosi di un vocabolo che chiunque può attribuire a qualunque polvere insetticida, e non di un nome fantastico speciale che, a senso della legislazione sul marchio, può costituire un vero segno distintivo » (1).

Ora, la parola *araba* « razzìa » significa precisamente le scorrerie che degli uomini fanno per saccheggiare gli armenti od i raccolti di una regione. Ma applicata, invece, ad una polvere insetticida, diventa un traslato assolutamente fantastico, per quanto possa effettivamente mantenere un significato razionale.

Più grave è stato l'errore della Corte d'appello di Napoli quando giudicò che non potesse costituire mar-

(1) Sentenza 30 marzo 1894, causa Ditta F. Neumann c. Crotti (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 47, con nota; *Propr. ind.*, 1894, pag. 98).

Digitized by Google

chio la denominazione « *Brezza di Sorrento* » che una ditta fabbricante profumerie, aveva adottato per certi suoi prodotti.

Quella Corte disse che « per quanto speciosa e di fantasia, quella denominazione non poteva essere rivendicata, trattandosi di riproduzione di ciò che *in realtà è in natura*, e si gode nella ridente città di Sorrento, val dire quel venticello che spira alla sera ed alla mattina e che fa sentire il grato odore misto di fiori degli aranceti e di alghe marine ».

Evidentemente la Corte non ha avvertito che il prodotto che mettevasi in commercio con quella denominazione non era già « il venticello che è in natura, e che si gode a Sorrento », ma invece un prodotto dell'umana industria, che può essere goduto dovunque, purchè sia comperato presso il fabbricante.

111. Ma, all'infuori di questi casi isolati, si deve riconoscere che la giurisprudenza italiana non teme il confronto di nessun'altra giurisprudenza straniera per liberalità e buon senso pratico di interpretazione della legge sui marchi, anche e specialmente nei rapporti internazionali, per quanto codesta giurisprudenza non abbia avuto modo di esplicarsi che da pochi anni.

I tribunali che ebbero più frequenti le occasioni di pronunziarsi in questa materia hanno scritto pagine che altamente onorano la scienza giuridica del nostro Paese. Anzi, molte questioni, che oggidì ancora sono argomento di viva discussione nel diritto internazionale, trovarono già in Italia una soluzione equa e precisa, quale non potrebbero trovare in disposizioni legislative.

Pur riconoscendosi dai nostri tribunali che talvolta in queste questioni di marchi « più che della difesa di sommi principii morali ed economici, si tratta invece della solita eterna lotta del « *propter cibum et..... animalia pugnant inter se* » nel suo volgare *significato* « lotta antica e sempre nuova », e che « l'interesse e la ricchezza individuale non possono nè debbono confiscare la libera attività dell'uomo, il libero esercizio delle sue cognizioni e del

Digitized by Google

proprio lavoro » (1), tuttavia, nella risoluzione dei casi pratici, il diritto di marchio, e specialmente quello dei marchi denominativi, ha sempre avuto efficace ed energica la tutela della giurisprudenza.

Fu di fatto riconosciuta la privativa della denominazione « *Esalgina* », adottata per un prodotto farmaceutico antinevralgico che, scientificamente, è denominato « metilacetanilide » (2).

La denominazione « *Lisolo* » o « *Lysol* » ha pure formato oggetto di contestazione, sostenendosi che questa parola non poteva costituire oggetto di privativa da parte di chi, primo, l'aveva assunta come marchio, inquantochè dall'etimologia greca di essa (λύω) si ricavava la natura del prodotto. Ma il Tribunale di Varese condannò giustamente siffatta argomentazione, osservando che « se la denominazione di un prodotto dev'essere fantastica onde formare oggetto di proprietà commerciale ed essere assunta come marchio di fabbrica, ciò non importa però che tale denominazione constar debba di parole che non abbiano veruna attinenza colla natura e colla qualità del prodotto, giacchè la dottrina e la giurisprudenza prevalente insegnano, che costituiscono oggetto di proprietà, e possono essere ritenute come marchio di fabbrica, delle denominazioni che, pure contenendo la descrizione dell'oggetto dell'industria e del commercio, hanno qualche elemento fantastico che le distingue dalle altre » (3).

La Corte d'appello di Milano, confermando questa sentenza, riteneva essa pure che, qualunque fosse l'etimologia

---

(1) Corte di Milano, 12 novembre 1901, Nicora estensore (*Monit. Trib.*, 1902, pag. 208).

(2) Sentenza 22 marzo 1898, causa Ditta Brigonnet e Noville c. Ditta Zini, Cortesi e Berni (*Monit. Trib.*, 1898, pag. 490 e *Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 200). — La decisione ebbe per oggetto un marchio registrato originariamente in Francia, ma, per quanto riguarda il carattere fantastico della denominazione, la Corte di Milano, nella precitata sentenza, ha emesso un giudizio esatto ed interpretativo della legge francese identica, come abbiamo detto, nel suo spirito, alla legge italiana.

(3) Sentenza 5 febbraio 1901, causa Schülke e Mayr c. Ditta Grassi (Como estensore).

Digitized by Google

della parola « *Lisolo* », trattavasi sempre di una parola nuova perchè non mai adoperata per contraddistinguere il prodotto, oggetto della questione (1).

Per la validità della stessa denominazione come marchio, si pronunziò la Corte d'appello di Torino, ritenendola distintiva a mente dell'articolo 1° della legge, dal momento che non era stata fornita alcuna prova che la parola *Lysol* « già fosse adoperata e conosciuta in commercio *prima* che l'adottasse la ditta Schülke e Mayr » (2).

La Corte di cassazione di Torino (3) tenne fermi i principii di diritto dalla Corte milanese adottati in questa sentenza.

Il Tribunale di Milano fu chiamato a giudicare della validità della denominazione « *Creolina* » adottata dalla ditta William Edward Pearson, per un prodotto disinfettante già prima fabbricato e posto in commercio, sotto altra denominazione, da ditte inglesi. Ancor qui, si opponeva la derivazione etimologica del nome o come originata dalle parole κρέας (carne) e σώζω (salva) o comecchè ricordante i *cresoli*, che si affermava fossero uno dei componenti del prodotto. Ma a buon diritto il Tribunale e la Corte di Milano (4) si ribellarono a questo sofisma giuridico costrutto a base di etimologia, dal momento che la parola, pur avendo una ragione ed una spiegazione filologica, non cessava di avere carattere di fantasia, nel senso che non era mai stata usata come denominazione volgare, nè era la necessaria denominazione di quel prodotto.

Importantissima, per la giurisprudenza, è ancora la sentenza 30 gennaio 1900 della stessa Corte a proposito della denominazione « *Liebig* », adottata dalla « Liebig's Extract of Meat C. L. » di Londra, pel famoso estratto di carne di sua fabbricazione (5). Sostenevasi dagli imputati

---

(1) Sentenza 11 febbraio 1902 (Nicolini estensore).

(2) Sentenza 2 agosto 1901 (Andreis estensore).

(3) Sentenza 4 gennaio 1902 (Bozzi estensore).

(4) Sentenze 12 dicembre 1902 (Morandi estensore) e 28 maggio 1903 (Setti estensore).

(5) *Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 21, 86. V. pure 1899, pag. 205, la conforme sentenza del Tribunale di Milano (Raimondi estensore).

Digitized by Google

di contraffazione che questa denominazione, oltre che essere il nome patronimico del celebre chimico tedesco, era ormai diventata la denominazione usuale di qualunque estratto di carne. Ma la Corte milanese respinse la prova offerta relativamente a questo punto, inquantochè, essendo stata la Compagnia inglese la prima ad adottare, col consenso del Liebig, questa denominazione, l'uso che altri concorrenti avessero potuto farne posteriormente non poteva escluderne la privativa, comecchè fatto abusivo ed illecito.

Anche il Tribunale di Voghera e la Corte d'appello di Casale dichiararono costituire valida denominazione la parola « *Ittiolo* » adottata dalla ditta Cordes Hermanni e C. di Amburgo, per il noto prodotto disinfettante che si trae da uno schisto bituminoso che si trova nel Tirolo (1), quantunque quella denominazione risultasse composta delle parole greche « ἰχθύς » (pesce) ed « ἔλαιον » (olio).

La Corte d'appello di Roma, con sentenza tenuta ferma dalla Corte di cassazione, ritenne pure validamente assunta come marchio la denominazione di « *fenacetina* » data dalle *Farbenfabriken vormals Fr. Bayer e C.* di Elberfeld, al prodotto che è scientificamente conosciuto sotto il nome di « acetilfenetidina » od « acetilparamidofenetolo » (2).

La Corte d'appello di Palermo ritenne non potersi da altri adoperare la denominazione di « *Catramina* », assunta dalla ditta Bertelli per un prodotto derivato dal catrame, malgrado che la denominazione richiami la derivazione e la natura del prodotto (3).

A sua volta la Corte d'appello di Firenze (4) giudicò che potevano costituire privativa di marchio le denomina-

---

(1) Sentenze 18 marzo 1903 (Luparia estensore) e 8 luglio 1903 (Bruni estensore), causa Ichthyol Gesellschaft c. Ditta Ratti.

(2) Sentenze 17 gennaio 1896 e 12 novembre 1896 (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, pag. 299).

(3) Sentenza 14 febbraio 1894, causa Ditta Bertelli c. Cardella (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 17).

(4) Sentenza 13 dicembre 1898, causa Ditta Genevois c. Società anonima fiorentina (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 90).

Digitized by Google

zioni « *Spirito balsamico* » e « *mio Sapone preferito* », adottate per contraddistinguere prodotti di toeletta.

112. In alcuni casi nei quali trattavasi appunto di denominazioni adottate per sostanze medicinali furono invocati due argomenti speciali per contestare il diritto del primo utente, proprietario del marchio, all'uso esclusivo della denominazione stessa (1).

Si è opposto innanzi tutto che la legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali (brevetti d'invenzione), all'articolo 6, esclude dal diritto di privativa i « *medicamenti di qualunque specie* ». Prendendo pretesto da questa disposizione si disse: che riconoscendo il diritto all'uso esclusivo di una denominazione per un medicamento, si verrebbe ad eludere quella disposizione proibitiva della legge del 1859, dal momento che, una volta conosciuto e

(1) La questione dei marchi per le specialità farmaceutiche è stata trattata anche nel « Congrès international de l'industrie et du commerce des spécialités pharmaceutiques » tenutosi a Parigi nel settembre 1900. In quel Congresso furono approvate le seguenti risoluzioni, che testualmente riportiamo: « 1° Les marques de fabrique devant être protégées indépendamment des produits qu'elles revêtent, il en résulte que la marque de fabrique d'un médicament quelconque doit être protégée même dans le pays où ce médicament est prohibé; 2° Le nom d'un fabricant ou d'un inventeur, fût-il inscrit dans un Codex ou tout autre recueil officiel de médicaments, constitue une propriété qui doit être protégée partout sans distinction de nationalité et sans obligation de dépôt, à moins que ce fabricant n'en ait fait volontairement abandon au domaine public; 3° L'emploi des désignations usuelles, telles que le nom scientifique d'un médicament ou le nom de la forme qu'il affecte, comme, par exemple, les mots *capsules*, *élixirs*, *globules*, *granules*, *ovules*, *pilules*, *poudres*, *sels*, *sirop*, *solution*, *suppositoires*, *vins*, etc., étant absolument nécessaires dans bien des cas pour dénommer clairement les spécialités pharmaceutiques, il est à désirer que les marques de fabrique portant l'une desdites désignations, suivie du nom du fabricant ou de l'inventeur, soient acceptées au dépôt dans chaque pays, étant entendu que le dépôt ne concède au déposant aucun droit à la propriété de la désignation usuelle; 4° la dénomination de fantaisie d'un médicament doit être protégée dans tous les pays, à l'égal des dénominations de fantaisie des autres produits de l'industrie; 5° Il est à désirer que tous les pays adoptent une législation uniforme au regard de la brevetabilité des produits industriels, y compris les médicaments ».

Digitized by Google

divulgato il prodotto sotto quella primitiva denominazione che fosse entrata nelle abitudini del popolo, i concorrenti, che fabbricano lo stesso prodotto, troverebbero somma difficoltà a far comprendere, con un altro nome che dargli volessero, che trattasi di identico medicamento.

L'inconchiudenza di questo ragionamento, e sotto l'aspetto del diritto e sotto quello dei fatti e persino del buon senso comune, salta agli occhi. E non meriterebbe nemmeno l'onore di essere qui ricordato, se il farne accenno non ci fornisse l'occasione di completare i richiami della giurisprudenza che ne ha fatto giustizia. Ben dissero la Corte di Milano, la Corte d'appello e la Corte di cassazione di Torino e la Corte d'appello di Napoli, che altro è il monopolio *del prodotto*, altro è il monopolio *del marchio*, poichè questo serve a designare la *derivazione* del prodotto, ma non ha forza di impedire che chiunque fabbrichi quel medicamento che di libera fabbricazione dev'essere, ed è effettivamente; che la legge del 1868 sui marchi, non contemplando per questi la disposizione speciale e proibitiva scritta nella legge del 1859 per i diritti derivanti da invenzioni o scoperte, ha perciò stesso ed implicitamente riconosciuto il diritto di marchio pei medicamenti. Pei quali è più opportuno, anzi necessario, che marchio vi sia, onde i consumatori, in materia così delicata quali sono i medicinali, sappiano e possano, dalle differenti denominazioni, distinguere la diversa bontà ed efficacia e la provenienza dei vari prodotti che vengono loro offerti, soprattutto poi avuto riguardo alla opportunità di accertare, eventualmente, la responsabilità civile e penale in cui possono incorrere i singoli fabbricanti nel provvedere al pubblico codeste sostanze (1).

A tal proposito, molto opportunamente, la Corte di Milano faceva notare che, nel caso di marchi denominativi

---

(1) Corte d'appello di Napoli, 26 febbraio 1900, causa Ditta Bellet c. Sacco (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 68); Corte d'appello di Torino, 2 agosto 1901, causa Schülke e Mayr c. Ditta Nava, e 4 gennaio 1902 della Corte di cassazione di Torino nella stessa causa (Bozzi estensore).

Digitized by Google

di prodotti, e soprattutto di medicinali, la ragione giuridica si trova assecondata mirabilmente dalla ragione pratica del pubblico interesse (1), essendo supremo interesse dei compratori quello di avere, nella varietà e differenza delle denominazioni, un elemento sicuro per scegliere, tra le diverse qualità di uno stesso genere di prodotti, quello che maggiormente conviene ad ogni singolo consumatore, e perchè l'inganno o la frode sia resa, quanto più si può, difficile, avuto riguardo alla circostanza, che i prodotti medicamentosi, specialmente, sono destinati alla intera umanità, e quindi anche agli individui di mediocre e di scarsissima intelligenza.

La giurisprudenza che, interprete rigorosa della parola e dello spirito della legge, la rende anche strumento di protezione per tutti indistintamente i cittadini, fa opera di benefica tutela sociale nel significato più moderno di queste parole.

Un secondo argomento che si è fatto valere contro i marchi denominativi di medicinali e che se sostanzialmente non vale, in diritto, più del primo che abbiamo or ora

---

(1) Corte d'appello di Milano, 28 maggio 1903, causa William Edward Pearson c. Ditta Moro (Setti estensore).

Disse la Corte milanese: « Sia pure che un produttore possa fabbricare lo stesso prodotto da altri fabbricato e porlo in commercio, contenendolo entro involucri speciali e con speciali etichette, segni, indicazioni commerciali, ecc., sue proprie; ma la legge non vuole che quel prodotto sia *denominato* con quel marchio o segno distintivo *principale*, che è proprio del primo utente, il quale, per averne l'*uso esclusivo*, si è conformato alla legge vigente. Sia parziale o no l'usurpazione, di usurpazione sempre si tratta, e l'usurpatore, mentre danneggia l'interesse privato di un commerciante, mira anche ad ingannare il pubblico, creando confusione dei proprii cogli altrui prodotti, sia sull'origine, sia sulla qualità dei prodotti stessi. È fatto doloso per eccellenza, ha detto la Cassazione di Torino, quella concorrenza sleale che deriva dall'uso malizioso dei marchi o distintivi altrui, *specie poi in materia di medicamenti*, ove il marchio, servendo a determinare un prodotto, rende facile e possibile l'affermazione di quella responsabilità morale e materiale che la legge sulla sanità pubblica considera e che anche il Codice penale (articoli 295, 296) disciplina. Del resto, nell'usurpazione, qualunque essa sia, non è nemmeno necessaria l'indagine sulla possibilità del danno, ed il dolo si può dire che *inest in re ipsa* ».

Digitized by Google

esaminato, ha, per lo meno, una sfumatura di serietà, è quello che si è voluto trarre dal fatto che la « *Farmacopea ufficiale del Regno d'Italia* » (1), nella sua prima edizione, conteneva indistintamente e il nome scientifico di ogni prodotto e la denominazione di fantasia che il primo produttore del prodotto gli aveva attribuita, o che un produttore qualunque aveva fatto registrare come distintivo del prodotto di sua fabbricazione.

Ma questo sistema adottato dalla prima Commissione compilatrice della « Farmacopea ufficiale », mentre non poteva in nessun modo nè abolire, nè diminuire i diritti che la legge sui marchi accorda e guarentisce, aveva la sua ragione nel fatto che, mentre i nomi scientifici sono talvolta difficilissimi ad apprendersi e ritenersi anche dai medici e dai farmacisti, il nome commerciale invece è generalmente di facile adattamento e di uso facile per tutti, e quindi finisce per essere il nome *corrente* del prodotto, imposto, dall'abitudine di tutti, a tutti. Questo è provato dalla pratica quotidiana. Nessun medico che voglia scrivere una ordinazione di mentolo, lo indica col nome di « stearopteno dell'essenza di menta », o scrive il nome scientifico di « ortossibenzoato di sodio » per prescrivere il « salicilato di sodio » o scriverà « dimetildietilsolfonmetano » per indicare il « solfonale ». Vero è altresì che, generalmente, il medico, scrivendo la denominazione commerciale, non si preoccupa della provenienza e sincerità del prodotto che il farmacista sarà per somministrare. Ma, risalendo alla genesi di questa abitudine di indicare la denominazione commerciale anche nelle ordinazioni mediche, è evidente che essa incomincia necessariamente quando quel prodotto (la cui denominazione è poi diventata l'indicazione tipica, antonomastica del prodotto) è stato lanciato in commercio per la prima volta con quel nome fantastico dal primo produttore che,

(1) In applicazione ed in esecuzione dell'art. 28 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla « tutela dell'igiene e della sanità pubblica » il Ministero dell'interno nominò una Commissione per la compilazione della « *Farmacopea ufficiale* ».

Digitized by Google

con insistenti mezzi di divulgazione, e, come si usa, con larga distribuzione di campionari, è riuscito a fissare l'attenzione del pubblico ed ha avviata la pratica medicale di quel prodotto con quella particolare denominazione. È sempre *dopo* che il prodotto ha saputo conquistare il mercato, che sorgono le concorrenze, e queste tentano di approfittare della via aperta dal primo produttore per far strada anch'esse. In tal caso (dice la Corte di Milano) « si vuol usare dello stesso nome perchè si sa che gli acquirenti, chiesto ed ottenuto un farmaco sotto il nome da essi conosciuto, il più delle volte non si curano di accertarsi della provenienza, e nel mentre vorrebbero fornirsi del prodotto di una determinata fabbrica, comprano quello di un'altra » (1).

La « Farmacopea ufficiale », adunque, partendo da questa pratica comune, indicava anche quel nome commerciale, di fantasia, che fosse diventato popolare, e nessun argomento serio può ricavarsi da questo fatto per pregiudicare il diritto di proprietà di un marchio.

Notisi però che recentemente il ministro dell'interno, secondo il disposto dell'articolo 65 del *Regolamento generale per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica*, ordinò la revisione della prima edizione della *Farmacopea Italiana* stampata nel 1892. E nella nuova edizione, stata pubblicata nel 1902, la Commissione composta dei professori: senatore E. Paternò, L. Balbiano, V. Cervello, ha tenuto conto dell'inconveniente al quale aveva dato e poteva dar luogo, nell'opinione pubblica, l'inserzione dei nomi commerciali dei medicamenti sotto l'aspetto della proprietà dei marchi. Per togliere ogni equivoco al riguardo, ed affinchè l'opera sua, pur mantenendo il carattere essenzialmente pratico che deve avere, non servisse di pretesto a questioni giudiziali sia in base alla legge 30 ottobre 1859, che esclude dal diritto di privativa la *fabbricazione* dei medicamenti, sia in considerazione della legge 30 agosto 1868, che consente l'adozione di un

(1) Sentenza 25 febbraio 1892, causa Schülke e Mayr c. Ditta Grassi (Nicolini estensore).

Digitized by Google

marchio per *qualunque* prodotto, la Commissione ebbe la precauzione di scrivere nella prefazione a questa seconda edizione che « *la Commissione intanto tiene a dichiarare che nel ricorrere ai nomi commerciali non ha inteso di riconoscere privilegi, nè pregiudicare eventuali diritti di marchio che potessero competere in base alle vigenti leggi* ».

Si invocò poi dai contraffattori una *circolare*, emanata dal Ministero dell'interno nel 1901 (1), colla quale, e con redazione davvero poco precisa, si richiamava la vigilanza delle Autorità sopra *frodi* che si commettevano da speculatori di mala fede, i quali avevano messo in vendita,

---

(1) Eccone il testo:

« È stato rilevato che alcuni farmacisti o fabbricanti di prodotti chimici usati in farmacia, per trarre maggior utile da una nuova mescolanza di loro composizione, ed anche fare loro pro di un rimedio già noto od acquisito alla scienza e pratica medica, dànno ad esso una speciale denominazione e domandano ed ottengono la trascrizione del marchio o segno distintivo di loro fabbricazione. Su tale fattispecie, che in questi ultimi tempi è andata sempre facendosi più frequente, è interessante l'indagine sulla estensione dei diritti che possano legittimamente spettare ai detti farmacisti e fabbricanti di prodotti medicamentosi e sulla legalità di tali procedimenti. La questione si presenta assai complessa, in quanto essa deve essere studiata di fronte a leggi di ordine diverso e con precedenti distinzioni.

« È principio sancito dall'art. 6 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali, che non possono costituire argomento di privativa i medicinali di qualsiasi specie.

« Le ragioni per le quali, dopo lunghe ed importanti discussioni parlamentari, venne, a somiglianza di quanto era già sancito nelle legislazioni di quasi tutte le nazioni europee, introdotta nelle nostre leggi una tale eccezione alla norma generale, furono prevalentemente di carattere pubblico, in quanto si ritenne idea antisociale, che soprattutto in caso di epidemie dovesse, mediante la concessione di un monopolio, essere in arbitrio di un inventore il dare o non dare il medicamento o esigerne un prezzo che rendesse la salute e la vita privilegio di pochi.

« La legge però 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e distintivi di fabbrica, non contempla alcuna eccezione circa i medicinali, per cui ogni farmacista o fabbricante di prodotti galenici può domandare o conseguire la trascrizione del proprio marchio o distintivo sia per tutti in genere i suoi prodotti, sia per un singolo. Ma perchè con tal mezzo non vengasi indirettamente a violare il principio sancito dall'articolo 6 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, fa d'uopo tener presente, che la garanzia del

Digitized by Google

come *specialità* farmaceutiche, dei medicamenti comuni mascherandoli con nomi nuovi, e pretendendone, a quanto pare, anche il monopolio di *fabbricazione* e di *smercio*.

---

fabbricante, agli effetti della legge del 30 agosto 1868, si limita al diritto esclusivo del proprio *marchio o segno* e non si estende al diritto della *fabbricazione o smercio* per parte di altri del prodotto, e nemmeno si estende all'uso esclusivo della sua denominazione.

« Tale norma, in sè stessa assoluta, può nella pratica attuazione presentare dubbi, ad esempio, nel caso che il fabbricante, a conseguire un maggior lucro, formuli e presenti domanda per ottenere la trascrizione del marchio o segno in modo tale che la speciale denominazione data da esso al suo prodotto venga a costituire parte caratteristica integrante del marchio o segno.

« Ma anche in tale ipotesi, non apparisce dubbio che il diritto ad esso spettante in seguito alla conseguita trascrizione debba limitarsi all'uso esclusivo del marchio o segno, e non estendersi alla denominazione del prodotto o della preparazione farmaceutica. Ove infatti si desse una diversa interpretazione, *la trascrizione del marchio o segno si convertirebbe, in sostanza, nella concessione di un attestato di privativa industriale*, poichè mentre da una parte sarebbe vietato ad ogni altro fabbricante di dare al preparato la speciale denominazione, dall'altra i sanitari ed i privati, che il più delle volte non conoscono il preparato che sotto quel nome, non potrebbero che con questo farne la prescrizione e l'acquisto, e ne sorgerebbe un vero monopolio di fatto a favore del primo produttore, specialmente nei riguardi della determinazione del prezzo, fuori delle norme della libera concorrenza.

« A togliere ad ogni modo ogni dubbio od equivoco, questo Ministero si riserva di fare pratiche presso quello di agricoltura, industria e commercio, perchè voglia esaminare se non sia il caso di negare la trascrizione dei marchi o segni concernenti prodotti medicamentosi, ogni qualvolta la speciale denominazione venga, con fine non lecito, a costituire parte caratteristica degli stessi marchi o segni. Ma anche per le trascrizioni già acquistate, il Ministero ritenne debba tenersi fermo il principio del libero uso della denominazione, poichè nessun diritto individuale può sorgere o farsi valere per un fatto illecito, quale è evidentemente quello con cui direttamente o indirettamente si tenda ad eludere la disposizione proibitiva introdotta, per motivi di pubblico bene, dalla legge 30 ottobre 1859.

« È stato sopra osservato come possa accadere che una speciale denominazione sia data non soltanto ad una nuova preparazione, ma anche ad un rimedio già acquisito alla scienza e pratica medica. Colui che primo, in seguito ad indagini e studi spesso lunghi e faticosi, rese coll'introduzione di un rimedio beneficio e sollievo all'umanità sofferente, nessun

Digitized by Google

Ma questo travisamento patente di quel provvedimento ministeriale fu rilevato e condannato dalla Corte d'appello e dalla Corte di cassazione di Torino (1), che ne rilevarono la vera indole e lo scopo, soggiungendo, abbondantemente, che in ogni peggior ipotesi quel documento non poteva avere il sopravvento sulla legge del 30 agosto 1868, la quale non può essere modificata che da una nuova legge dello Stato.

113. Delle legislazioni straniere, alcune ammettono, altre escludono dal novero dei marchi le denominazioni, e specialmente quelle descrittive del prodotto, quelle cioè che non sono fantastiche, nel modo più assoluto.

Così le esclude la legge russa del 1896.

La legge inglese enumera tassativamente i segni che possono essere adottati come marchio, e da codesta enumerazione sono escluse le marche descrittive. Infatti l'articolo 64 della legge 25 agosto 1883, modificata dalla legge 24 dicembre 1888 (2), prescrive che una marca di fabbrica

---

particolare suo diritto può far valere, in quanto coll'art. 6 della legge 30 ottobre 1859 il legislatore, per la prevalenza del pubblico sul privato interesse, volesse esentare i medicinali dal diritto di privativa, ma non per questo deve giudicarsi meno seriamente l'opera immorale di altri fabbricanti, che rimedi già noti tentano di presentare come nuova invenzione, solo coll'adattarvi nuova denominazione, ed è perciò che, caso per caso, devesi dalle SS. LL. esaminare se non possono per avventura riscontrarsi nelle singole contingenze gli estremi di una frode in danno del pubblico e, nel caso affermativo, procedere subito a formale denunzia per l'inizio del procedimento penale.

« Che se in ipotesi ben più rara, ma non impossibile ad avverarsi, nei proteiformi atteggiamenti coi quali da ingordi speculatori si tenta di fare illecito lucro della credulità o buona fede del pubblico, la speciale denominazione, anzichè ad una nuova o vecchia combinazione di sostanze diverse, sia invece data ad un'unica sostanza nota già sotto un determinato nome, tale fatto cadrà evidentemente sotto il reato di truffa, oppure, a seconda dei casi e delle persone, sotto quello dell'art. 32 del Codice penale, e 29 della legge di sanità pubblica. RONCHETTI ».

(1) Sentenze 2 agosto 1901 e 4 gennaio 1902, causa Schülke e Mayr c. Ditta Nava.

(2) *Recueil général de la législation et des traités concernant la propriété industrielle*, publié par le Bureau international de l'Union

Digitized by Google

debba comprendere almeno uno di questi elementi, cioè: il nome di una persona o di una società commerciale, una firma scritta, o riprodotta in *fac-simile*, della persona o della ditta, un emblema, un marchio a fuoco, un'intestazione od un'etichetta avente carattere distintivo, una o più parole *inventate*, una o più parole che *non abbiano rapporto* colla natura o qualità del prodotto e non costituiscano un nome geografico.

La giurisprudenza inglese ha interpretato con un rigore, che va perfino all'esagerazione ed al grottesco, questa disposizione che vieta l'adozione di denominazioni « aventi rapporto colla natura del prodotto ». Così non fu ammessa la marca consistente nella denominazione « *Carnival* », adottata per contraddistinguere sigarette, perchè tale parola suggeriva l'idea che queste sigarette potessero fumarsi specialmente in tempo di carnovale, dal momento che (disse la « Chancery division » nella sua sentenza) « la sigaretta, il sigaro ed anche l'umile pipa hanno una parte importante nelle feste di questo genere ». La denominazione « *The Beatrice* », applicata a calzature fu pure respinta, perchè « questa parola ricorda la principessa reale che porta questo nome, e risveglia l'idea che le calzature, a cui questo nome è applicato, convengano a persone di quel grado » (1); come pure fu negata la registrazione del marchio « *Jubilee* » applicato a carta da lettere « perchè poteva richiamare alla mente il giubileo della Regina » (2), e fu respinto il marchio « *Kokoko* » « perchè è questo, nel linguaggio degli Indiani Chippeways, il nome del gufo, e si deve prevedere che gli articoli, per cui il nome stesso volevasi adottare (stoffe di cotone), saranno, in avvenire, venduti anche a questi Indiani » (3). Così ancora fu respinto il

---

pour la protection de la propr. ind., Berne 1896, vol. I, pag. 476. — Vedansi in proposito i rapporti di George Maillard al Congresso di Londra (*Annuaire de l'Assoc. intern.*, 1898, pag. 375) e di John Cutler (*ivi*, pag. 116).

(1) Chancery division, 22 luglio 1892.

(2) Chancery division, 4 febbraio 1887.

(3) Chancery division, 17 dicembre 1888.

Digitized by Google

marchio « *Roadster* » per calzature, inquantochè « questa parola indica che con quelle calzature si può camminare sulle strade (*roads*) » (1).

Di fronte a queste sentenze non fa più meraviglia che si sia anche giudicato non poter costituire marchio la parola « *Somatose* », adottata come denominazione di un preparato digestivo, comecchè derivante dalla parola greca σῶμα, e non siasi ammessa, quale marchio, la parola « *Triticumina* » come distintivo di confetti, perchè *triticum* significa « grano » in lingua latina.

In Germania la legge del 1894 ammette, in via di massima, le marche di parole, ma esclude quelle marche che, al giorno della domanda, erano già usate liberamente (*Freizeichen*) sia in modo generale, sia in certi circoli commerciali per designare quelle mercanzie a cui la marca sarebbe destinata, o categorie analoghe.

Sono pure escluse le marche che consistono esclusivamente in cifre, od in parole contenenti indicazioni circa il modo, l'epoca od il luogo di fabbricazione, il prezzo, la quantità od il peso della merce (2).

La legge austro-ungarica del 1890, modificata da quella del 30 luglio 1895, è sostanzialmente uguale alla legge tedesca. Ammette cioè i marchi di parole, semprechè non siano d'uso generale al momento della domanda di registrazione.

La legislazione francese lascia, come l'italiana, ampia facoltà d'apprezzamento ai Tribunali, e la giurisprudenza francese, al pari della nostra, ha ormai fissato criteri

---

(1) Chancery division, 19 dicembre 1895. Sembra che attualmente questa giurisprudenza sia per modificarsi, mettendosi in armonia collo spirito della Convenzione del 1883 (V. *Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 101).

(2) Rapporto del Loubier al Congresso di Londra dell'*Assoc. intern.* — In applicazione di questi principii furono in Germania dichiarate inammessibili come marche, ad esempio, le denominazioni: *Aristol* (dal greco « *migliore* »), *Excelsior*, *Doppelstaerke* (doppia forza), *Kraftchocolade* (cioccolato di forza), *Cito*, per biciclette, come avverbio latino che vuol dire « *celeremente* ».

Fu invece ammessa la parola « *Antipyrin* » (dal greco αντί, contro, e πῦρ, fuoco), « *Parlamentsfeder* » (penna del Parlamento).

Digitized by Google

generali, che servono, assai meglio dei precetti legislativi, come guida nei singoli casi. Così furono giudicati di significato troppo generico per costituire marchio le denominazioni « *Elixir de santé* » (1), « *Benzine parfumée* » (2), « *Toile de ménage* » (3), « *Tire-bouchon à hélice* » (4), « *Rhum des plantations* » (5), « *Vernis anglais* » (6).

Furono invece ritenute di fantasia, e quindi costituenti validamente un marchio, le denominazioni: « *Créoline* » (7), « *Coricide* » (8), « *Les trois François* » (9), « *Cristal Champagne* » (10), « *Papier Cyano-Fer* » (11).

In un caso, che ha particolarmente interessato i giuristi, la giurisprudenza francese ha repentinamente abbandonato quei criteri opportunamente liberali a cui si era generalmente inspirata e si inspira tuttora.

Nella causa per la denominazione « *Antipyrine* », la Corte di Parigi (12) giudicò che questa denominazione, data dal dott. Knorr al prodotto oggidì ancora in gran riputazione con questo nome, non potesse essere ritenuta *di fantasia* (13). Il Tribunale civile della Senna era

---

(1) Corte d'appello di Lione, 31 marzo 1887 (*Annales de la propr. ind.*, 1888, pag. 351).

(2) Tribunale di commercio della Senna, 6 agosto 1858 (*ivi*, 1858, pag. 400).

(3) Corte di Colmar, 16 giugno 1857 (*ivi*, 1858, pag. 216).

(4) Corte di Parigi, 31 marzo 1881 (*ivi*, 1882, pag. 130).

(5) Corte di Aix, 10 aprile 1885 (*ivi*, 1885, pag. 156).

(6) Corte di Lione, 7 giugno 1871 (*ivi*, 1872, pag. 105).

(7) Corte di Rouen, 29 marzo 1899 (*ivi*, 1901, pag. 282).

(8) Tribunale correzionale di Cognac, 1° febbraio 1899 (*ivi*, 1901, pag. 298).

(9) Corte di Liége, 30 giugno 1887 (*ivi*, 1888, pag. 136).

(10) Tribunale di Bordeaux, 22 marzo 1886 (*ivi*, 1888, pag. 355).

(11) Corte di Parigi, 28 dicembre 1900 (*ivi*, 1901, pag. 278).

(12) Sentenza 4 maggio 1900 (*ivi*, 1901, pag. 273).

(13) Notisi che la Corte di Parigi ritenne pure, in linea di fatto, che questa denominazione era già caduta nel dominio pubblico *prima* che fosse depositata come marca di fabbrica. Ciò che il Tribunale aveva assolutamente escluso. Questo facciamo rilevare per scrupolo d'esattezza, per quanto assolutamente indipendente dalla questione del *carattere fantastico* della denominazione, che la Corte di Parigi ha preso particolarmente in esame.

Digitized by Google

andato ad opposto avviso (1), osservando « que la dénomination « *Antipyrine* » adoptée par le docteur Knorr en 1884 pour désigner un produit appelé d'abord par lui « Diméthyloxiquinine », est un nom arbitrairement choisi par l'inventeur en vue de s'en assurer l'usage exclusif; qu'il présente le caractère d'originalité exigé par la loi de 1857. Que si l'étymologie du nom rappelle une des propriétés thérapeutiques attribuées, à l'origine, au produit, il n'est pas possible de dire que ce soit un nom emprunté à la substance, faisant l'élément principal et actif du remède. Que la dénomination « *Antipyrine* » est si peu un terme générique nécessaire à la désignation du produit la Diméthyloxiquinine, qu'il en existe un autre « *Analgésine* » donné en 1897 pour indiquer le même produit et que ce sont précisément les propriétés analgésiques du médicament qui en font le succès. Que la dénomination « *Antipyrine* » doit être rangée dans la catégorie des noms de fantaisie pouvant constituer des marques de fabrique ».

La Corte di Parigi fece, invece, quest'altro faticoso ragionamento, che rivela, quanta difficoltà trovasse la stessa Corte a ripudiare quei principii che, fino allora, erano stati la base della giurisprudenza francese. « Considérant que le mot adopté par Knorr, loin de révéler du caprice ou de la fantaisie, a été emprunté par lui au vocabulaire médical; que par son origine, son objet, et l'usage qui en a été fait par ce savant, ce mot révèle tout ensemble une découverte scientifique et une application de cette découverte à l'art de guérir. En effet il n'est pas contesté que le docteur Knorr a simplement substitué le mot « *Antipyrine* » à une formule chimique primitivement donnée au produit par lui découvert; que en effet, appliqué à la recherche d'un procédé chimique de fabrication artificielle de la quinine et de la quinizine, deux substances essentiellement fébrifuges ou antipyrétiques, il a, au cours de ses recherches, découvert un

(1) Sentenza 26 luglio 1898 (*Annales de la propr. industr.*, 1901, pag. 273).

Digitized by Google

produit nouveau, considéré par lui comme un fébrifuge plus actif que les deux autres, qu'il a d'abord donné à ce produit le nom, purement scientifique, de « diméthyloxiquinine », mais que bientôt, pour les besoins de la pratique, il a substitué à ce nom celui d'*Antipyrine*, simple dérivé de l'adjectif « antipyrétique », usité depuis près d'un siècle pour désigner le caractère particulier des substances fébrifuges; ainsi, à vrai dire, le mot d'antipyrine désigne clairement un remède spécifique contre « le feu de la fièvre » comme son étymologie l'indique ».

Molto a proposito l'autorevole periodico dell'Unione Internazionale (1), nel riferire questa sentenza, faceva rilevare l'errore racchiuso in questo ragionamento della Corte di Parigi, osservando « que le mot « *Antipyrine* » n'existait pas avant d'avoir été inventé par le docteur Knorr, et son dépôt n'empêchait personne de continuer à se servir de l'adjectif « *antipyrétique* » pour désigner les qualités d'un remède fébrifuge. D'autre part, cette dénomination a une signification bien moins claire pour le grand public que ne l'avaient celle de « *Quina-Liqueur* » déposée pour une liqueur au quina, celle de « *Gazogène* » pour un appareil à eau gazeuse et celle de « *Prunellière* » pour une liqueur fait avec le fruit du prunellier. Et cependant les Tribunaux français avaient jugé que ces dénominations n'étaient pas suffisamment descriptives du produit pour devoir être rejetées comme marque de fabrique ».

La legge belga, al pari della legge nostra, ammette come marchio qualunque *segno* che serva a distinguere i prodotti di un'industria o gli oggetti di un commercio.

Epperciò le denominazioni sono ammesse colà come marchio, semprechè abbiano il carattere di fantasia nel senso che abbiamo sopra spiegato.

La legge svizzera considera come marchi: 1° le ditte di commercio; 2° i *segni* applicati sui prodotti o sulle mercanzie industriali od agricole o sui loro imballaggi, allo scopo di distinguerle o di constatarne la provenienza (2).

---

(1) *Propr. ind.*, 1901, pag. 92.
(2) Legge federale 29 settembre 1890.

Digitized by Google

Le denominazioni sono dunque a ritenersi ammesse come marchio, ed il Tribunale federale ha sanzionato il principio che: « la marca deve presentare un aspetto *d'insieme* ed essere facilmente riconoscibile dalla massa del pubblico, e deve inoltre potersi imprimere nella memoria dei compratori ed individualizzare il prodotto ». Per conseguenza un *motivo di decorazione*, che non abbia la caratteristica di marchio, sarebbe escluso.

Il Maillard (1), a proposito di queste differenze gravissime che si riscontrano fra le varie legislazioni, osserva, ed a ragione, che il solo criterio pratico che vale a determinare il carattere del marchio denominativo è questo: dev'essere veramente un « *segno distintivo* ». All'infuori di ciò, tutto è confusione e variabilità. Le legislazioni che cercano di fissare certi determinati caratteri come esclusivi dell'idea del marchio, non fanno altro che cadere in formole che sono poco chiare, ed hanno l'inconveniente gravissimo di obbligare poi il giudice ad interpretazione di parole, e di condurlo a decisioni alle quali non andrebbe quando potesse prendere norma dall'equità, all'infuori delle pastoie di definizioni o di indicazioni tassative della legge.

L'essenza del marchio, il suo scopo è di essere veramente, ed efficacemente un « *segno distintivo* », ed in ciò sta la migliore definizione che se ne possa dare. Ogni limitazione o definizione rigorosa dei segni che possono costituire il marchio diventa uno scoglio per chi deve creare un marchio, ed è una via di scampo aperta ai contraffattori a pregiudizio dell'onestà del commercio, della pubblica moralità e dell'interesse universale.

CAPO II.

Nomi di località.

SOMMARIO: **114.** Casi in cui si presenta opportuno e spontaneo l'uso dei nomi di località. Se l'uso dei nomi di località, fatto *indirettamente*, sia lecito. — **115.** Cenni storici sulle provvidenze delle pubbliche autorità relativamente all'uso di questi nomi. Ordinanze del 1701 e del 1711

(1) Rapporto al Congresso di Londra, già citato.

Digitized by Google

nel Belgio. Legge francese 28 luglio 1824. In che si distingue dalla legge sui marchi. Legge tedesca 27 maggio 1896. Progetto di legge presentato in Austria per reprimere l'uso abusivo dei nomi di località. Legislazione inglese. *Merchandise Marks Act* del 1887. Leggi danese (1894), portoghese (1894), svizzera (1890), degli Stati Uniti (1894). — **116.** Convenzione di Parigi 20 marzo 1883. Articoli 9 e 10. Prevedono un caso specifico e tassativo in cui l'uso del nome di una località dà luogo a repressione. Condizioni per che quegli articoli siano applicabili. — **117.** La Convenzione di Parigi non contempla l'uso *indiretto* del nome di località in genere. Proposta aggiuntiva fatta dall'Inghilterra alla Conferenza di Roma (1886). Opposizione dei delegati italiani. — **118.** Nuova proposta aggiuntiva fatta alla Conferenza di Madrid (1890). Nuova opposizione dei delegati italiani. Convenzione di Madrid 14 aprile 1891 per la repressione delle false indicazioni di provenienza. — **119.** Mancanza di disposizioni legislative in Italia che regolino l'uso dei nomi di località. Gli articoli 295 e 297 del Codice penale prevedono ipotesi diverse e tassative. — **120.** La giurisprudenza italiana ha, in qualche caso, inibito l'uso dei nomi di località. Concetto speciale a cui s'informano alcune sentenze. Sentenze del Tribunale e della Corte di Milano relativamente al nome di « *Cognac* ». — **121.** La questione dei nomi di località relativamente alle acque minerali artificiali. Sentenze del Tribunale e della Corte di Torino per l'acqua artificiale di « *Vichy* ». Sentenze del Tribunale e della Corte di Bologna per diverse acque artificiali. Sentenza della Corte di cassazione di Roma. Sentenza della Corte d'appello di Roma. — **122.** Esame critico di questi giudicati. La legge italiana non vieta l'uso dei nomi di località. Errore in cui incorsero, a nostro avviso, le sentenze che ritennero illecito l'uso dei nomi di località per designare le acque artificiali. Principii generali a cui occorre far capo. — **123.** Inapplicabilità degli articoli 295 e 297 del Codice penale alla risoluzione di questa questione. — **124.** Inapplicabilità della legge 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica. — **125.** Inapplicabilità degli articoli 436, 438, 446 e 463 del Codice civile. — **126.** Inapplicabilità dell'articolo 1151 Codice civile, sotto l'aspetto della concorrenza sleale. — **127.** Esame della questione *in iure condendo*. Voti formulati nei Congressi di Parigi (1900) e di Torino (1902). Opposizioni del Beck von Mannaghetta.

114. Se, in generale, il marchio è individuale, in quanto ha per obiettivo di contraddistinguere il prodotto di un commerciante, allorquando, invece, si tratta di uno stesso prodotto che è fabbricato, o messo in commercio come *unico tipo* da parecchi industriali o produttori di una determinata regione, il modo più opportuno per contraddistinguere quel determinato *tipo* di prodotti è il *nome della località* ove sorse dapprima quella speciale industria, al cui incremento ed alla cui rinomanza tutti i produttori hanno uguale interesse, ovvero di dove si trae un *prodotto naturale*, quale, ad esempio, un sale, un'acqua minerale.

Digitized by Google

Talvolta, prima ancora che i produttori abbiano assunto, deliberatamente, come marchio il nome della località, la fama del prodotto risuona per bocca dei consumatori col nome del luogo ove il prodotto ha avuto origine, e di cui costituisce una rinomata *specialità*.

In questo caso è certamente nell'interesse dei produttori che il nome della loro regione si affermi come distintivo del prodotto, e sarebbe del pari interesse pubblico che, in tutti gli Stati e sempre, questo nome fosse riservato come esclusivamente distintivo della *provenienza* di un determinato tipo di mercanzia.

« La provenance des marchandises, scrive il Gastambide (1), n'est pas chose indifférente dans le commerce. Telle localité est renommée pour ses draps, telle autre pour la coutellerie, etc. Cette bonne réputation est la propriété de la ville ou de la contrée qui a su l'acquérir; elle est la propriété de tous les fabricants établis dans cette contrée ou dans cette ville. De plus le public est intéressé à ce qu'on ne lui donne pas, comme venant de telle localité, des produits fabriqués ailleurs et dont la qualité est au moins équivoque ».

Certamente in tal caso nessuno dei produttori singoli potrebbe pretendere all'esclusività del nome della località (2). La questione si presenta quindi da un punto di vista speciale. Non trattasi cioè di stabilire, in linea di massima, se ai produttori di una località spettino il diritto e l'azione per impedire ai terzi di adottare il nome di quella località per prodotti che non siano dalla medesima provenienti, ma di vedere se, nello stato attuale della legislazione e di fronte al principio generale che i nomi *geografici* sono di pubblico dominio, sia lecito ad un commerciante, indipendentemente dall'assunzione del nome di quella località come marchio suo proprio ed esclusivo (il che non sarebbegli lecito), adottare il nome

(1) Op. cit., pag. 458.

(2) Intendiamo il solo nome della località non accompagnato da altri elementi che costituiscano, nel loro complesso col nome, un vero marchio. In questo caso stanno ferme le disposizioni della legge del 1868.

Digitized by Google

di località *indirettamente*, cioè come designazione di un *tipo* di prodotto consimile od identico a quelli colà specialmente fabbricati o che di quella località sono un prodotto naturale.

115. La necessità di tutelare il pubblico contro le frodi che si possono direttamente od indirettamente commettere coll'indicazione di nomi di località, adottati quali denominazioni distintive del prodotto, era stata sentita fin dal secolo scorso.

Infatti due Ordinanze, in data 18 aprile 1701 e 6 luglio 1711 del vescovo-principe di Liegi, proibivano a chiunque, sotto comminatoria di pene severe, di vendere, senza il sigillo d'origine e senza che fossero munite di certificato del magistrato di Spa, acque minerali sotto il nome di « *Pouhon* », « *Geronstère* » e « *Sauvenière* ».

In Francia si riconobbe necessario di proteggere e regolare l'uso dei nomi di località colla legge speciale del 28 luglio 1824, indipendentemente dalla legge sui marchi. L'articolo 1° di quella legge è così concepito: « Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, *ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication*, sera puni des peines portées en l'article 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu ».

Nella relazione di quella legge (1) è detto: « La réputation des produits fabriqués est pour le manufacturier une véritable propriété que la loi garantit. Il est des villes de fabrique dont les produits ont aussi une réputation qu'on peut appeler *collective*, et c'est encore une propriété. Les draps de Louviers ou de Sedan sont distingués dans le commerce comme des *espèces* particulières; et il importe aux fabricants de ces villes d'empêcher que d'autres tissus,

(1) Presentata alla Camera dei deputati il 18 giugno 1824 dal ministro De Corbière (V. Couhin, op. cit., vol. I, pag. 222).

Digitized by Google

plus ou moins semblables, ne se confondent avec les leurs, à la faveur d'une déclaration mensongère, qui aurait le double inconvénient de les discréditer et de tromper le public ».

La necessità di quella legge speciale veniva poi giustificata dalla considerazione che la legge sui marchi non contemplava, fra i casi di contraffazione in essa enumerati, la *falsa indicazione di provenienza*, e tanto meno l'uso *indiretto* dei nomi di località, come semplice indicazione di un *tipo* di prodotti.

In Germania la legge del 27 maggio 1896 stabilisce che può essere perseguito in via civile, ed anche punito con l'ammenda fino a 1500 marchi, ed in caso di recidiva col carcere fino a sei mesi « chiunque con annunzi al pubblico o con comunicazioni, comunque destinate ad un gran numero di persone, dia false indicazioni sul modo con cui si è procurato le mercanzie (ossia prodotti naturali od artificiali), ossia sulla fonte da cui le ha derivate (*bezugsquelle*) (1) in modo da dare all'offerta un'apparenza più favorevole ».

La legge 12 maggio 1894 sulle marche conteneva già analoga disposizione nell'articolo 16, colla quale si punivano coll'ammenda da 150 a 5000 marchi o col carcere fino a sei mesi « coloro che applicassero falsamente sopra le mercanzie o sopra gl'imballaggi, o sulla *réclame*, o prezzi correnti, o lettere di commercio, gli stemmi di uno Stato, od *il nome* o *lo stemma d'una località allo scopo di indurre in inganno* sulla natura e valore della mercanzia, e coloro che, allo stesso scopo, lanciassero sul mercato o mettessero in vendita mercanzie portanti marche di quella natura ».

In Austria (2) mancano finora disposizioni legislative relative all'uso dei nomi di località costituenti false indicazioni di provenienza. Nel 1896 dal Governo fu presentato un progetto di legge, la cui disposizione fondamentale era che: « Chiunque appone scientemente a

(1) In questa parola si comprende qualunque indicazione di provenienza, e così pur quelle consistenti in nomi geografici.

(2) V. Rapporto del dottor Schuloff al Congresso di Vienna (*Annuaire de l'Assoc. intern. pour la protection de la propr. ind.*, vol. I, pag. 369).

Digitized by Google

mercanzie o ad imballaggi un'indicazione falsa relativa alla provenienza della merce da una località, e specialmente nomi o stemmi di uno Stato, di un paese, d'un distretto, d'una contrada, o d'una località; chiunque vende o mette in vendita o mette, in qualsiasi modo, in circolazione mercanzie portanti una simile falsa indicazione di provenienza, e, finalmente, chiunque fa uso scientemente di queste false indicazioni di provenienza in annunzi, in lettere d'affari, in prezzi correnti, in fatture, in polizze di spedizione od in altre carte impiegate nel commercio, è reo di contravvenzione, e sarà punibile con l'arresto da una settimana a tre mesi, con l'aggiunta, se del caso, di un'ammenda di 500 fiorini al massimo, o d'una pena pecuniaria da 5 a 500 fiorini ».

Il ministro proponente faceva rilevare (e lo facciamo presente perchè questo argomento potrebbe valer pure per l'Italia nostra) che questa legge era voluta dall'interesse stesso della produzione industriale ed agricola del paese. « Finchè la produzione nazionale, favorita da intermediari, continua a vendere i suoi prodotti come provenienti dalla Francia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, ogni progresso che si è ottenuto nei vari rami dell'industria nazionale, la quale ha raggiunto uno sviluppo relativamente considerevole, non servirà che ad accrescere la riputazione dei prodotti stranieri, e sarà assolutamente impossibile al pubblico indigeno o straniero di convincersi che il prodotto nazionale è capace di sostenere il confronto con quello forestiero, e che a torto si accorda la preferenza al prodotto straniero od a quello che si suppone tale, pagandolo più caro. Allorquando sarà proibito di apporre false indicazioni di provenienza straniera sui prodotti indigeni, solamente allora le industrie interessate saranno obbligate, ed in grado, di conquistare il mercato nazionale pei loro prodotti, indicandone l'origine » (1).

---

(1) *Propr. ind.*, 1896, pag. 142. Questo progetto è stato combattuto, almeno nella forma dell'articolo primo, dalla « Società austriaca per la protezione della proprietà industriale » (*ivi*, 1897, pag. 12).

Digitized by Google

Questo progetto di legge urtava, anche colà, molti interessi privati e coalizzati e veniva a contrastare usanze inveterate e generalizzate. E perciò non ha potuto ancora diventare legge dello Stato.

In tutte queste disposizioni di legge, alle quali abbiamo sommariamente accennato, l'uso del nome di località è previsto in una sola e tassativa ipotesi. Che, cioè, si metta in commercio un prodotto col nome di quella località per far credere al pubblico che dalla medesima il prodotto *effettivamente provenga*. Si tende, cioè, a colpire la vera « frode in commercio ».

In Inghilterra il « *Merchandise Marks Act* » del 1887 dichiara colpevole di contravvenzione chiunque « appone sopra mercanzie una falsa *designazione commerciale* ». E questa frase comprende qualunque dichiarazione od indicazione diretta, ed anche *indiretta*, concernente « il luogo o paese dove quelle merci sono state fatte o prodotte » (1).

Analoghe disposizioni proibitive sono sancite in Danimarca dalla legge 27 aprile 1894, in Portogallo dal Decreto reale del 15 dicembre 1894, in Isvizzera dalla legge federale del 26 settembre 1890, negli Stati Uniti dall'Atto del 28 agosto 1894, il quale prescrive che qualunque articolo di fabbricazione straniera dev'essere marcato o timbrato in lingua inglese in modo da indicare il suo paese d'origine, e che « nessun articolo importato, sul quale sia copiato od imitato il nome o la marca di fabbrica di una fabbrica o di un fabbricante nazionale sarà ammesso all'entrata degli uffici doganali degli Stati Uniti ».

116. La Convenzione di Parigi del 1883 all'articolo 10 prevede un solo caso, specifico e tassativo, in cui gli Stati unionisti debbono reprimere la *falsa indicazione di provenienza*.

---

(1) Rapporti del dottor Iselin al Congresso di Vienna, e di C. Fère al Congresso di Parigi (*Annuaire de l'Assoc. intern. pour la protection de la propr. ind.*, vol. I, pag. 266, e vol. IV, pag. 214).

Digitized by Google

L'articolo 9 della Convenzione stabilisce che « tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des États de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale ».

L'articolo 10 soggiunge: « Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, *comme indication de provenance*, le nom d'une localité déterminée, *lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.* Est réputée partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité faussement indiquée *comme provenance* ».

Adunque, secondo la Convenzione del 1883, l'uso del nome di località non è considerato come illecito, nè può dar luogo a misure repressive, se non quando quel nome geografico sia effettivamente destinato a servire « *come indicazione di provenienza* » del prodotto medesimo, e quando, inoltre, questa falsa indicazione di provenienza *sia accompagnata da un falso nome commerciale* apposto con « *intenzione fraudolenta* ».

Allorquando si discusse il Protocollo di Madrid, di cui tratteremo poi, il relatore ricordava la genesi di codesto articolo 10, da cui si evince che non tutte le false indicazioni di località si debbono ritenere come atto fraudolento: « On se trouvait dans l'embarras pour définir exactement les cas dans lesquels la fausse indication de provenance releverait, par elle seule, une intention frauduleuse. L'article fut, à deux reprises, renvoyé à la Commission. Celle-ci, animée des meilleures intentions, considérant que, *la plupart du temps, le contrefacteur qui applique sur ses produits une fausse indication de provenance, se sert en même temps d'un faux nom ou d'un nom d'emprunt*, croit avoir trouvé la vraie formule en disant que le délit *apparaîtrait clairement* quand, à la fausse indication de provenance, viendrait s'ajouter un nom fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse ».

Digitized by Google

117. La Convenzione del 1883 in quanto contempla le false indicazioni di provenienza, nel solo caso speciale tassativamente indicato nell'articolo 10, non vale dunque per impedire l'uso *indiretto* dei nomi di località allorquando il medesimo non costituisca il caso di frode in commercio, ma serva solamente ad indicare prodotti artificiali che possono muovere una fortissima concorrenza ai prodotti naturali di certe regioni.

Nella Conferenza di Roma del 1886 si volle estendere la disposizione di quell'articolo anche ad altre ipotesi. A tale scopo i delegati dell'Inghilterra proposero che l'articolo 10 della Convenzione di Parigi venisse modificato nel senso che « qualunque prodotto portante, illecitamente, un'indicazione menzognera di provenienza, potesse essere sequestrato all'importazione in tutti gli Stati Unionisti » (1).

Questa proposta tendeva, come si vede, a semplificare l'articolo 10, rendendolo atto a reprimere le *illecite menzognere* indicazioni di provenienza, anche se non accompagnate da un nome commerciale *fittizio*, e senza che si avesse ad indagare l'intenzione fraudolenta dell'utente.

Ma questa proposizione fu aspramente combattuta specialmente dai delegati rappresentanti l'Italia a quella Conferenza.

---

(1) Diamo il testo preciso della proposta della Delegazione inglese, modificato d'accordo colla Commissione:

« Tout produit portant illicitement une indication mensongère de provenance pourra être saisi à l'importation dans tous les Etats contractants.

« La saisie pourra également être effectuée dans le pays où l'indication mensongère aura été apposée, ainsi que dans le pays où le produit aura été introduit.

« La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit d'une partie intéressée, individu, ou société, conformément à la législation intérieure de chaque État.

« Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations, qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux présentes dispositions.

« Les autorités ne sont pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit ».

Digitized by Google

Codesta opposizione non era già inspirata al concetto di voler favorire la frode in commercio che commetter si può, dando ai consumatori una merce per un'altra, coprendola di menzognera indicazione.

All'infuori di questo caso tipico di frode, la detta disposizione, nella formola generica in cui era concepita, veniva ad abbracciare una serie di fatti industriali e commerciali che non rappresentavano una frode e dipendono da una consuetudine, ormai invalsa in commercio, di rivestire certi prodotti fabbricati, colla designazione d'una località rinomata per questa fabbricazione, non per trarre in inganno il compratore, ma per specializzare agli occhi del pubblico il *genere* di un prodotto. A parte ogni apprezzamento morale su questa consuetudine, il delegato italiano Monzilli faceva osservare che quella disposizione, ed in quella formola assoluta e generica, non avrebbe alcuna base nella legge nostra. « La législation italienne (diceva il Monzilli) sur la propriété industrielle ne prévoit rien de semblable: le Parlement a admis l'article 10 de la Convention, parce qu'il a pensé qu'il était du devoir de tous les États de faire un sacrifice en faveur de l'Union. Mais la Délégation italienne est obligée de déclarer aujourd'hui que, à son avis, il est douteux que le Parlement soit disposé à aller plus loin et à prendre l'engagement de faire saisir en Italie tous les produits, nationaux ou étrangers, portant une fausse indication de provenance ».

Coerentemente a codeste dichiarazioni, la Delegazione italiana votò contro l'adozione di quella proposta.

118. Questa questione fu risollevata nella successiva Conferenza tenutasi a Madrid nel 1890, colla proposta di una disposizione la quale desse all'articolo 10 della Convenzione una portata più generale, e che abbracciasse tutti quei fatti nei quali il nome di località (anche se non usato per designare il *paese d'origine* della merce) potesse, in un modo qualunque, *diretto od indiretto* e come semplice *nome di paese*, servire ad un effettivo inganno del pubblico od anche solamente servir potesse come mezzo

Digitized by Google

di concorrenza. Si volle in sostanza, che la riputazione di un prodotto acquisita col nome della località, ove questo prodotto ha la sua origine esclusiva, o dove, per altra ragione qualunque, è maggiore e più salda la produzione di una merce, non potesse essere sfruttata dai concorrenti di altri luoghi coll'adozione di quel nome di località allo scopo di ingannare, od anche di *sedurre* semplicemente il pubblico.

L'articolo 1° del Protocollo di Madrid stabilisce che « *tout produit portant une fausse indication de provenance dans laquelle un des États contractants ou un lieu situé dans l'un d'entre eux serait directement* OU INDIRECTEMENT *indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans chacun desdits États.*

« La saisie pourra aussi s'effectuer dans l'État où la fausse indication de provenance aura été apposée, ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette fausse indication.

« Si la législation d'un État n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation » (1).

I delegati italiani dichiararono alla Conferenza di Madrid che l'Italia non avrebbe votato questo « Arrangement », il quale formò oggetto di una Convenzione ristretta fra la Spagna, la Francia coll'Algeria e le sue colonie, l'Inghilterra, la Svizzera, la Tunisia, il Portogallo colle isole Azzorre e Madera (dal 31 ottobre 1893) ed a cui aderì poi, dal 3 ottobre 1896, anche il Brasile.

Com'era detto nell'« *Exposé des motifs* » presentato dall'Ufficio di Berna a quella Conferenza, si volle tenere indipendente questo provvedimento dalla Convenzione generale. « Il doit être seulement adopté par les États qui désirent assurer une protection efficace à leurs indications de provenances respectives ».

Poichè l'Italia non fa parte di questa Unione ristretta, i commercianti italiani possono liberamente usare i nomi di località straniere, sempre quando tale uso non dia

(1) Vedasi in appendice il testo di questi « *Arrangements* ».

Digitized by Google

luogo al reato di frode in commercio nelle forme specialmente previste dalla legge penale interna.

D'altra parte gli industriali italiani non hanno diritto di insorgere contro i concorrenti stranieri che usassero i nomi di località italiane.

Sotto questo aspetto, il Tribunale di Marsiglia poteva giustamente respingere senz'altro, come respinse effettivamente, la domanda delle ditte italiane Cinzano, Cora, Freund Ballor, Martini e Rossi, Gancia, proposta contro la ditta Goudran di Marsiglia per l'uso che questa faceva della denominazione « *Vermouth di Torino* » (1).

119. In Italia, ripetiamo, non vi è disposizione legislativa speciale che vieti l'uso del nome di località qualsiasi.

Solamente il Codice penale agli articoli 295 e 297 prevede il caso speciale e ben diverso, in cui si commetta il delitto di *frode in commercio* servendosi di qualunque nome, od indicazione od artifizio qualunque che possa *trarre in inganno* il compratore sulla natura e sull'origine della merce. Il che è ben altra cosa.

« Art. 295. Chiunque, nell'esercizio del proprio commercio, *inganna* il compratore, consegnandogli una cosa per un'altra, ovvero una cosa, *per origine*, qualità o quantità, diversa da quella *dichiarata o pattuita*, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila.

« Art. 297. Chiunque introduce nello Stato per farne commercio, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti di qualsiasi industria, con nomi, marchii o segni distintivi contraffatti o alterati, ovvero con nomi, marchii o segni distintivi *atti* a indurre in inganno il compratore sull'*origine* o sulla qualità dell'opera o del prodotto, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquemila ».

---

(1) Sentenza 12 agosto 1903 (*Rivista di diritto commerciale*, 1903, pag. 427).

Digitized by Google

Queste disposizioni del Codice penale hanno un carattere ed uno scopo tassativo, ben differenti dal carattere e dallo scopo che informano le leggi cui abbiamo accennato, e che ha di mira la Convenzione di Madrid relativamente alla repressione delle false indicazioni di provenienze.

Quelle e questa contengono, infatti, disposizioni *preventive* e *repressive* contro *qualunque* indicazione di falsa provenienza che appor si voglia ad un prodotto, prescindendo dalle conseguenze che possa avere in pratica questa indicazione. Esse non ammettono *assolutamente* che il commerciante possa apporre ad un prodotto un nome di località diverso da quello ove è fabbricato, ritenendo *a priori* come costituenti inganno e frode in commercio, anche allo stato potenziale, quelle indicazioni.

Invece il Codice penale italiano prevede il caso di reato *consumato* o *tentato*, mediante la falsa indicazione di origine che abbia dato o possa dar luogo all'inganno (art. 295) o quando l'introduzione nello Stato dell'oggetto abbia lo scopo doloso di indurre in inganno. Ma tanto nell'un caso quanto nell'altro, la falsa indicazione di origine *dev'essere atta per sè stessa* a produrre questo inganno (art. 297). Il che importa l'esame ed il giudizio del magistrato, e *successivamente* al fatto, sopra quegli elementi da cui possono essere provati i delitti di *frode in commercio*, secondo le regole fondamentali del diritto penale.

120. La giurisprudenza italiana si è dimostrata talvolta propensa alla protezione dei nomi di località, allorquando la questione si è presentata sotto l'aspetto civile, nei casi in cui si vendeva merce come proveniente da località da cui invece non proveniva, quando la merce di quella località aveva speciale rinomanza.

Così la Corte d'appello di Torino, confermando analoga sentenza del Tribunale di Saluzzo, giudicò che non è lecito vendere come « calce di Piasco » della calce raccolta invece in altra località, e ritenne che l'articolo 297 si estende anche al caso, in cui, pur non essendovi pro-

Digitized by Google

priamente il delitto di frode, potesse essere *possibile*, come tentativo permanente, l'inganno della pubblica fede, da reprimersi in base all'articolo 1151 Codice civile. « Non vale il dire (così ragiona la Corte di Torino) che il legislatore, colla disposizione dell'articolo 297, non si è proposto altro scopo che quello di proteggere i consumatori onde impedire che questi fossero ingannati, fra l'altro, sull'origine della merce, dappoichè è intuitivo come il fine del legislatore fu certamente anche quello di tutelare nell'interesse dell'onestà commerciale e della buona fede, senza cui è impossibile che il commercio fiorisca e si estenda, la proprietà dei *veri produttori delle località alle quali spetta il monopolio o naturale od industriale di produrre merci che godano una speciale rinomanza, dipendente specialmente dal luogo in cui la merce viene prodotta* » (1).

Ma in questo caso trattavasi, in sostanza, di vera frode che si commetteva vendendo una *qualità* di merce per un'altra. La differenza e la denominazione di località non furono oggetto di esame che indirettamente, in quanto, cioè, vi corrispondeva una differenza sostanziale di qualità della calce.

La Corte di Milano, invece, negò il carattere d'esclusività al marchio « *Grande Chartreuse* » per il liquore omonimo, fabbricato dai Certosini di Grenoble, ritenendo che questo nome equivaleva ad un nome generico per questo genere di liquori (2).

---

(1) Sentenza 14 maggio 1897, causa Deaglio, Palli e Caroni c. Pellini (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 16). — Fuor di proposito qualche autore ha citato come attinenti alla protezione del nome di località le sentenze 13 maggio 1889 della Corte d'appello di Casale e 28 maggio 1890 della Corte di cassazione di Torino, nella causa della Società Anonima Calce e Cementi di Casale c. Società Cementi di Casale (*Giurispr. Tor.*, 1890, pag. 444, e *Monit. Trib.*, 1890, pag. 538). In quelle sentenze la questione per *usurpazione di denominazione* di Società, vertiva fra due Ditte che vendevano amendue effettivamente « cemento di Casale ». La questione era limitata al punto, se la seconda Società potesse assumere la denominazione suggerita dalla sua industria, uguale o simile a quella già assunta collo stesso criterio oggettivo dalla Società preesistente.

(2) Sentenza 1° febbraio 1896, causa Grezier c. Giraud (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 364).

Digitized by Google

Questa sentenza fu però annullata dalla Suprema Corte di Torino per difetto di motivazione (1) e la Corte d'appello di Torino, in sede di rinvio, richiamandosi specialmente alle leggi francesi 28 luglio 1824, ed a quella del 1857 sui marchi, nonchè ai principii della legge italiana, giudicò che nessuno ha diritto di usare la denominazione *Chartreuse*, la quale (disse la Corte) « racchiude ad un tempo in sè il nome del prodotto, il nome dei produttori, *il luogo di fabbricazione*, ed il nome o la ditta commerciale della fabbrica » (2).

Così il Tribunale di Lodi e la Corte di cassazione di Torino giudicarono che « quantunque nel gergo commerciale si usi la denominazione generica di « *formaggio parmigiano* » per designare anche il formaggio fabbricato sul Lodigiano, tuttavia quando un commerciante commette del formaggio « *parmigiano* » aggiungendovi altra indicazione, da cui si deve manifestamente dedurre che intenzione sua è di commettere precisamente merce fabbricata nell'Emilia e non nei caseifici del Lodigiano, quella, e non questa, s'intende essere la merce oggetto del contratto, senza che possano invocarsi in contrario usi mercantili di una o di altra località » (3).

Ma anche queste sentenze non riguardano direttamente la questione dei nomi di località, nel senso preciso in cui qui ne trattiamo.

Nella sentenza della « *Grande Chartreuse* » la Corte di Torino ha essenzialmente fondato il suo giudizio sul fatto che quella denominazione era parte d'un marchio regolarmente registrato in Francia, ed inoltre ha rilevato che se la parola « *Chartreuse* » è un nome di località, il convento dei Certosini di Grenoble è però designato colla complessa denominazione di « *Grande Chartreuse* », che per nessun altro stabilimento religioso od industriale si è adottato.

---

(1) Sentenza 21 gennaio 1897 (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 368).

(2) Sentenza 21 giugno 1897 (*ivi*, 1897, pag. 372).

(3) Sentenze 24 luglio 1896 e 3 luglio 1897 del Tribunale; Sentenza 24 maggio 1898 della Cassazione, causa Mascheroni contro Lucchese (*ivi*, 1898, pag. 204).

Digitized by Google

E non vi può essere dubbio che il nome d'una località *di privata proprietà* possa essere assunto come marchio, e che il proprietario, il quale vende i suoi prodotti sotto il nome speciale del suo fondo, abbia diritto di impedire che altri questo nome speciale usurpi, perchè è accessorio della proprietà sua patrimoniale.

Nelle cause decise dalle sentenze del Tribunale di Lodi e della Cassazione di Torino, la questione non toccava che indirettamente il nome di località. Si trattava invece di accertare la *qualità* della merce che, con la denominazione « *formaggio parmigiano* », aveva formato oggetto del contratto.

Più direttamente ebbe a pronunziarsi su questa questione il Tribunale di Milano in un caso nel quale si discuteva appunto se un fabbricante potesse vendere col nome di « *Cognac* » un liquore fabbricato in Italia.

Il Tribunale (1) disse che « il fatto di aver apposto « in fondo all'etichetta la parola « *Cognac* » non è suffi- « ciente per far ritenere che, con ciò, la Ditta convenuta « volesse ingannare i compratori sull'origine della merce, « essendo invece notorio, che in Italia colla parola « « *Cognac* » si intende comunemente non già il paese « omonimo che trovasi in Francia, ma bensì il liquore « che si smercia sotto quel nome ».

La Corte di Milano confermò la sentenza del Tribunale ripetendo che « quanto alla parola « *Cognac* » ben « disse il Tribunale che con tale parola in Italia si viene « ad indicare una determinata qualità di acquavite, indi- « pendentemente dal luogo della sua fabbricazione » (2).

La Corte di cassazione di Torino tenne ferma la sentenza della Corte milanese (3).

121. La questione relativa ai nomi di località si è presentata nella sua vera indole caratteristica in questi ultimi anni a proposito delle acque artificiali che col

(1) Sentenza 17 aprile 1900 (Tassi estensore).
(2) Sentenza 19 febbraio 1901 (Rossignoli estensore).
(3) Sentenza 17 dicembre 1901 (Invrea estensore).

Digitized by Google

nome di *Vichy*, e di altri nomi di località da cui provengono diverse acque minerali, sono messe in commercio da certa ditta Giommi con etichetta portante l'indicazione « *Acque artificiali di Vichy* », e simili.

La *Compagnie Fermière de l'Établissement thermal de Vichy* promosse un primo giudizio davanti al Tribunale di Torino, chiedendo che fosse inibito ai concorrenti di apporre sulle etichette delle acque artificiali il nome di *Vichy*. Il Tribunale, con sentenza 9 gennaio 1899, respinse le domande della Società, ed assolse la ditta convenuta, per la considerazione: che il nome *Vichy* fosse caduto nel pubblico dominio come quelli dell'acqua di *Seltz* o di *Sedlitz* (il che non è punto esatto in diritto) e perchè l'indicazione di « *acque artificiali* », che la ditta Giommi appone sulle sue acque, nonchè la differenza grandissima delle etichette, bastano per distinguerle in modo evidentissimo dalle *naturali* vendute dalla Compagnia francese, e resta quindi escluso qualsiasi pericolo d'inganno a danno dei consumatori (1).

La Corte d'appello di Torino confermò la sentenza del Tribunale (2) e la Suprema Corte torinese respinse il ricorso della Compagnia di Vichy (3).

Risorse la questione avanti al Tribunale di Bologna per l'*Acqua di Janos*, per l'*Acqua di Nocera Umbra*, per l'*Acqua di Roncegno*, per l'*Acqua di Sangemini* e per la stessa *Acqua di Vichy*. Acque tutte che la ditta Giommi fabbrica e mette in commercio coll'indicazione di « *acque artificiali* ».

Il Tribunale e la Corte d'appello di Bologna giudicarono infondate le diverse azioni promosse contro questa ditta da coloro che pretendevano l'esclusività di quelle denominazioni di località pel fatto che essi soli vendevano le *vere* acque delle sorgenti naturali delle località stesse. Quelle autorità giudiziarie assolsero quindi la ditta Giommi dalle domande delle varie ditte proprie-

(1) Sentenza 9 gennaio 1899 (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 119).
(2) Sentenza 9 dicembre 1899 (*ivi*, 1900, pag. 13).
(3) Sentenza 24 luglio 1900 (*Giurispr. Tor.*, 1900, pag. 1359).

Digitized by Google

tarie, o concessionarie, delle sorgenti il cui nome si diceva illegittimamente usato dalla ditta medesima (1).

Ma queste sentenze venivano cassate dalla Corte di cassazione di Roma con sentenze del 29 marzo 1902 (2).

La Corte di Roma, a cui le cause erano state rinviate, giudicando in senso opposto alla Corte di Bologna, dichiarava non poter la ditta Giommi usare le denominazioni di « *Vichy* » e di « *Nocera Umbra* », e simili nomi di località, nemmeno accompagnandole coll'indicazione che sono acque artificiali (3).

122. È caratteristico, in tutti questi giudicati, lo sforzo diligente per ricercare e trovare una disposizione di legge la quale permettesse al magistrato di soddisfare a quell'evidente sentimento di equità che traspare da ogni argomento delle sentenze, e che lo spingeva a riconoscere ai proprietari delle acque *naturali* l'uso esclusivo delle denominazioni delle località ove le sorgenti si trovano.

Ma invano si cerca in tutte quelle sentenze una precisa disposizione di legge, a cui le diverse autorità giudiziarie che si pronunciarono sulla questione abbiano potuto, concordemente, far capo sia per ammettere sia per escludere il diritto all'uso di quelle denominazioni.

La Corte di cassazione di Roma ha censurata la Corte di Bologna perchè non avesse indagato « se, pur mancando nella legge speciale una disposizione al riguardo, potesse applicarsi una sanzione generale contenuta nel corpo del nostro diritto civile ».

---

(1) Corte d'appello di Bologna, sentenza 31 dicembre 1900, causa Ditta Andreas Saxlenher c. Giommi (*Riv. priv. ind.*, 1901, pag. 101, e *Giurispr. Ital.*, 1901, parte I, sez. II, col. 199); stessa Corte e pari data: cause Bisleri c. Giommi, Waiz c. Giommi, Società dell'acqua di Sangemini c. Giommi; stessa Corte, sentenza 11 giugno 1901, causa Compagnie Fermière de l'Etablissement thermal de Vichy c. Giommi.

(2) *Giurispr. Ital.*, 1902, parte I, sez. I, col. 782 e 783; *La Legge*, 1902, parte I, pag. 541.

(3) Sentenza 16 maggio 1903, causa Bisleri c. Giommi (*Giurispr. It.*, 1903, parte I, sez. II, col. 633).

Digitized by Google

La Corte di Bologna, in quell'affannosa ricerca del caposaldo di diritto, aveva enunciato principii certamente erronei.

Essa affermava che le denominazioni di queste acque naturali erano *cadute* in pubblico dominio, perchè (dice la Corte bolognese) « quelle acque sono in commercio da molti anni ». Soggiungeva che la denominazione di queste acque naturali è da considerarsi come *necessaria* e quindi non può essere oggetto di diritto esclusivo a favore di una sola persona, riconoscendo, d'altra parte, che la denominazione stessa deve servire per indicare ai consumatori una data merce « similare di un'altra o dello stesso tipo ».

A ragione la Cassazione romana ha ritenuto queste affermazioni come erronee. La Suprema Corte ha riconosciuto che « manca nella legge speciale una disposizione al riguardo », e quindi, astraendo dalla legge speciale sui marchi e mettendo in disparte il principio generale dell'articolo 1151 Codice civile che è la base dei giudizi per concorrenza sleale, disse che la Corte di Bologna avrebbe dovuto trovare l'esatta norma per decidere negli articoli 295 e 297 del Codice penale. « La Corte di merito « (dice la Suprema Corte romana) avrebbe, dai suddetti « articoli, dovuto ricavare quest'altro argomento, e cioè « che il legislatore italiano in una legge generale princi- « palissima, com'è il Codice penale, espressamente con- « templa il *nome dei prodotti*, il che ha per presupposto « che il legislatore riconosce, in genere, il diritto di spet- « tanza del nome dei prodotti ».

Ma nemmeno in queste disposizioni penali, come dimostreremo, si trova la formola precisa per risolvere questa questione nel campo giuridico nel senso di considerare come illecito l'uso dei nomi di località.

Dove sarà dunque codesta formola risolutiva? Rispondiamo francamente che non si trova in nessuna delle nostre leggi e che, nemmeno per analogia, codesta quistione si può risolvere se non sforzando o travisando il senso, la parola, lo spirito di qualunque delle disposizioni legislative alla cui analogia si voglia ricorrere.

Digitized by Google

Trattasi di un caso speciale assolutamente, di un fatto che ha un'indole sua propria, che nulla ha di comune coi fatti contemplati dalla legge generale, sia essa civile o penale, o dalle leggi speciali.

Sul punto che stiamo trattando verificasi appunto la mancanza di un precetto legislativo, come manca, del resto, in molte altre legislazioni straniere, per quanto le medesime abbiano pure delle leggi speciali sui marchi e segni distintivi destinati a contraddistinguere i prodotti del commercio.

Il fatto che gli Stati che hanno una legislazione speciale sui marchi (che talvolta comprende fra questi anche le denominazioni) hanno tuttavia, e con norme speciali, provveduto particolarmente alla tutela dei nomi distintivi *di località*, il fatto che, anche colà dove si ha (come in Francia) una legge che tutela particolarmente codesti distintivi di località, la legge posteriore sui marchi, pur comprendendo fra questi le denominazioni, non abolì quella prima, che è d'interesse generale, mentre la legge sui marchi provvede alla tutela del marchio in quanto è *proprietà privata* del commerciante, tutti questi fatti provano che questi nomi di località hanno qualcosa in sè di assolutamente caratteristico, per cui da qualunque altro marchio o segno distintivo si differenziano.

Finalmente la stessa *Convenzione di Madrid* e persino (diremmo, anzi, specialmente) il rifiuto di alcuni Stati, fra cui l'Italia, ad aderirvi, fanno sentire più viva la natura peculiare di questi distintivi, che stanno all'infuori delle vigenti leggi generali o speciali.

Poichè non si potrebbe comprendere la riluttanza di codesti Stati ad aderire ad una Convenzione la quale non immutasse la loro legge interna, ed anzi la confermasse, con estenderla ai rapporti internazionali, qualora questa legge provvedesse già ai casi specifici che formano la base di quella speciale Convenzione internazionale.

Gli è che impropriamente si dà a codesti nomi di località il nome di marchi, nel senso dell'articolo 1°, o di *denominazioni*, equiparandoli, o confondendoli, con quegli altri vocaboli che possono costituire od il marchio in

Digitized by Google

genere o specialmente quello denominativo propriamente detto che dev'essere *di fantasia*.

La Corte di cassazione di Roma, richiamandosi agli articoli 295, 297 del Codice penale, classifica impropriamente la questione in esame, quando afferma che trattasi del « nome *di prodotti* » (1).

Trattasi, invece, di « nomi *di località* » che possono darsi ai prodotti come *indicazione di provenienza*.

Ora, la questione sta precisamente nel vedere se questa indicazione sia inibita, come designazione d'origine geografica, qual essa è, e non come denominazione fantastica dei prodotti. Poichè *fantastica* non può considerarsi una denominazione geografica *vera*, indicante la provenienza *reale* del prodotto.

Non possono i nomi di località essere considerati come un marchio nel senso preciso dell'articolo 1° della nostra legge perchè, come con perfettissimo criterio giuridico avvertiva la Corte d'appello di Milano, « la legge, mentre non prefigge la forma del marchio, vuole *soprattutto* che desso conduca a distinguere il prodotto di *una fabbrica* da quello di *un'altra*, ciò a cui non potrebbe arrivare la semplice indicazione di località la quale, per sè sola, non basta ad individualizzare il prodotto di una fabbrica, giusta le esigenze dell'articolo 1° » (2).

Si comprende che, nel silenzio della legge e di fronte alla necessità di emettere il suo giudizio, il magistrato fra due contendenti che invocano amendue delle disposizioni legislative a sostegno delle opposte conclusioni loro, possa trovar singolare di dover dire semplicemente che nessuna disposizione di legge positiva si presenta per risolvere il dibattito. E così si comprende che di fronte alla forma imperfetta della legge 30 agosto 1868

(1) Infatti le acque naturali di diverse sorgenti della stessa località portano sempre un nome speciale per ciascuna di esse. Così le Acque di Vichy sono distinte dai nomi « *Célestins* », « *Grand Grille* », « *Mesdames* », « *Carré* », « *Hôpital* », « *Chomel* », « *Hautrive* ». Questi soltanto possono effettivamente considerarsi come nomi di prodotti.

(2) Sentenza 1° febbraio 1896, causa Grezier c. Giraud (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 364).

Digitized by Google

sui marchi, il magistrato trovisi indotto ad applicare, o direttamente o per analogia, quelle regole da cui le denominazioni e gli altri marchi in genere sono protetti a favore del primo utente.

Certamente (come disse la Corte di Bologna) i nomi « *Acqua di Vichy* », « *di Roncegno* », « *di Nocera Umbra* », « *Acqua di Janos* » possono, in amplissimo senso, qualificarsi come nomi necessari, in quanto servono a caratterizzare e caratterizzano la provenienza di un determinato prodotto. Niun dubbio del pari che codesti nomi, come quello delle « *Acque di Vichy* », appunto per la mondiale e popolarissima diffusione loro possono, sotto un certo aspetto, dirsi di pubblico dominio.

Ma sono *necessarii*, sono di *pubblico dominio* in questo significato pratico, perchè, ed in quanto, indicano la *provenienza* del prodotto. Ma anche tenendo presente questa genesi loro e questo loro scopo, quei nomi, nel campo del diritto, sono sempre e semplicemente *nomi geografici*, che nessun privato può usurpare e monopolizzare, e non possono costituire oggetto di proprietà individuale di un cittadino, o di un ente sociale se non quando una speciale disposizione di legge, inspirata alla specialità dei casi in cui quei nomi possono assumere una particolare e caratteristica funzione, li sottragga al pubblico dominio, e ne limiti l'uso privato.

Ma, in mancanza di queste speciali provvidenze legislative, e secondo i principii fondamentali che abbiamo precedentemente esposti, le denominazioni dei prodotti, per essere oggetto di legittimo diritto *esclusivo* di privata proprietà, debbono avere il requisito della novità ed essere fantastiche, e trovano in ciò soltanto la ragione della esclusività loro a favore del cittadino che le ha inventate. Mentre i nomi di località si trovano agli antipodi di questi caratteri, essendo conosciuti anche *ab antiquo*, e di essi nessuno può avere il monopolio.

Cosicchè, mentre la *denominazione* in tanto sussiste in quanto vi sia una persona che ne ha il possesso e la proprietà perchè *l'ha creata*, il nome di località sussiste indipendentemente dal prodotto, e questo e quella

Digitized by Google

sussistono anche quando nessuno li possedesse. Così se nessuna Compagnia, o Società, o nessun individuo fosse proprietario di quelle sorgenti e, per ipotesi, queste non appartenessero nemmeno al demanio dello Stato, ciò nullameno l'*Acqua di Vichy*, l'*Acqua di Janos*, l'*Acqua di Nocera* continuerebbero sempre ad esistere, e chiunque volesse usarne non potrebbe che dirigersi a quelle sorgenti ed a quella regione, e potrebbe razionalmente chiamarle con quel nome. Come razionalmente può chiamarsi acqua di Nocera, di Sangemini, di Vichy, qualunque acqua, anche non minerale, sgorgante in quelle località.

Data questa funzione di codesti nomi di località, affermata l'antichità di essi anteriormente anche ad ogni legge sulla proprietà industriale e dato, quindi, l'uso pubblico e libero e necessario che di questi nomi si è fatto poi, è evidente che, in mancanza di apposita disposizione di legge che ne proibisca l'uso *in genere e sotto qualsiasi forma*, e che specialmente ne inibisca l'uso per designare la provenienza di una *speciale* acqua di quelle località, non si possono applicare, alla tutela di questi nomi, le norme comuni o speciali che le leggi contengono per regolare le denominazioni *di fantasia*, od i nomi *patronimici*.

123. La Cassazione di Roma, nei casi che abbiamo sopra ricordati, trar vorrebbe questa tutela dagli articoli 295 e 297 del Codice penale. Ma perchè ciò possibile sia, bisogna dare a questi articoli un significato ed una portata che essi non hanno, soprattutto avuto riguardo all'indole loro di disposizioni *penali*.

Prevedono questi articoli, e tassativamente, certi determinati *delitti*. Qualunque altro delitto che non sia precisamente *uno di quelli* che il legislatore ha voluto punire con quegli articoli, ne sfugge la sanzione.

« È fra i principii più incontroversi nel diritto penale che non possa esservi reato senza una legge che consideri come tale un *determinato fatto*, comminando all'autore di esso una pena; ed è ovvio che nè il cittadino debba sottostare ad alcuna perdita o restrizione dei suoi

Digitized by Google

diritti, la quale non sia dalla legge prestabilita, nè che il magistrato possa sindacarne od incriminarne la condotta se dalla legge non vi sia autorizzato. Per modo che, non solo nei riguardi del diritto positivo, ma in quelli altresì della dottrina astratta, il reato fu definito: la violazione di una legge penale ». Così è scritto nella relazione ministeriale sul progetto di quello che è, oggidì, il Codice penale.

La stessa Corte di cassazione di Roma nella sua sentenza 20 gennaio 1897 ha ricordato giustamente che: « per la sussistenza del reato previsto dall'articolo 297 Codice penale, e dall'articolo 12, n. 6, della legge sui marchi è *assolutamente necessario* il concorso dell'intenzione, nell'agente, diretta ad ingannare il compratore. Non esiste quindi il caso di abuso di nome commerciale, ove, *malgrado l'apposizione del nome di un'altra ditta sui proprii prodotti, non si verifichi inganno sullo smercio e nella circolazione di questi*, ed il recipiente che contiene abbia un modo di chiusura diverso da quello dei recipienti della ditta di cui si usurpa il nome » (1).

Una ditta che venda prodotti a cui appone, comunque, un nome di località usandone come *denominazione* del prodotto stesso, farà, forse, cosa meno corretta dal punto di vista commerciale. Ma non è di questa correttezza commerciale, che i tribunali possono occuparsi e giudicare, soprattutto quando si debba applicare il diritto penale. Che se mai così dovesse essere, le quarte pagine dei giornali sarebbero quotidiani elenchi di reati continuati. Possono solamente i tribunali interloquire quando questo fatto cada, ed in modo certo e diretto, sotto la sanzione d'un preciso articolo di una legge qualunque.

Ora (prescindendo dall'esame dettagliato dei fatti che furono oggetto di quella sentenza) se altri *vende effettivamente* acqua di Roncegno, o di St-Vincent o di San Pellegrino e simili, e la vende *come proveniente da quelle fonti naturali*, mentre da esse non proviene, l'applicabilità dell'articolo 295 del Codice penale è di tutta evidenza.

(1) Causa Zipperlen-Daussin (*Giurispr. pen.*, 1897, pag. 168).

Digitized by Google

Perchè il venditore ha consegnata « una cosa per un'altra » ovvero « una cosa per origine diversa da quella dichiarata » o che il compratore pattuito avesse.

Se un commerciante mette anche semplicemente in vendita col preciso nome di « *Acqua di Vichy* », o di « *Acqua di Nocera* » od altre simili denominazioni di località, delle acque che di là non provengono, e senz'altra indicazione, certamente ancora egli commette il fatto previsto e punito dall'articolo 297 del Codice penale, poichè questa *indicazione di località* (per sè stessa non punibile inquantochè nessun articolo di legge la proibisce e la punisce), diventar può incriminabile quando è *atta* ad indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza della merce, anche quando il compratore, che non può fare l'analisi del contenuto delle bottiglie, non abbia provocato dal venditore una esplicita conferma della provenienza e composizione chimica di quell'acqua.

In tal caso, il Pubblico Ministero potrà perseguire il venditore non già per il fatto dell'apposizione dell'indicazione di località, ma per il fatto della frode commessa o tentata col vendere *un'acqua per un'altra*, servendosi, come *mezzo* per l'inganno, di quella falsa indicazione di provenienza. Ma questa indicazione, astrazion fatta dal suo carattere di strumento di frode, non può essere considerata come reato, ed il reato stesso si verificherebbe ugualmente, se con qualunque altro mezzo fosse stato consumato o tentato, ed anche quando il venditore avesse consegnato a chi richiedevagli « *Acqua di Vichy* » una bottiglia che non portasse etichetta di sorta ma che acqua di Vichy non contenesse realmente.

124. Passando alla legge speciale sui marchi e segni distintivi di fabbrica, male a proposito si vorrebbe far capo alla disposizione generale dell'articolo 5 il quale riguarda i nomi degli individui (*nomi patronimici*) e le *ditte* o la denominazione o titolo delle associazioni, che ne sono, per così dire, il nome patronimico.

Ma la denominazione del prodotto non può essere protetta dalla legge del 1868, se non quando costituisca

Digitized by Google

veramente e giuridicamente un *marchio*. E tale non può essere qualsiasi denominazione se non è di *fantasia*, o se non è distinta dal nome patronimico del produttore.

Giustamente quindi la Corte di cassazione di Roma annullò una sentenza della Corte d'appello della stessa città, la quale aveva giudicato essere lecito ad un chimico di mettere in vendita dell'olio di fegato di merluzzo colla denominazione « *Emulsione tipo Scott* », mentre si trovava già precedentemente in commercio analogo prodotto contraddistinto colla denominazione « *Emulsione Scott* » dal nome del suo produttore (1). Perchè il nome « *compete* » all'individuo che lo porta.

Ma non può un nome *geografico* diventare di fantasia, se non quando non abbia col prodotto che una relazione fittizia, fantastica, mentre, tutt'all'opposto, carattere specifico del *nome di località*, nel caso che stiamo esaminando, è di essere l'*indicazione di provenienza*, e sotto questo aspetto, ed a questo scopo, si può ritenere invece come una indicazione *naturale*, *di pubblico dominio*. Infatti, se fu ritenuto che potessero costituire denominazioni di fantasia quelle di « *fil d'Alsace* » o « *Perles du Japon* » date a prodotti, ciò fu appunto perchè questi non costituivano alcuna produzione speciale di quei paesi. In questi casi anche la giurisprudenza francese ha ritenuto che non fosse applicabile nè la legge speciale del 1824 nè la legge sui marchi del 1857, per impedire l'uso di questo *marchio*, che non era indicazione di provenienza. « La seule indication fausse d'un lieu de fabrication ne constitue pas une infraction à l'article 19 de la loi du 23 juin, alors que le lieu de fabrication faussement indiqué, n'a acquis aucune réputation pour le produit auquel il est appliqué et que, par suite, cette indication est sans importance pour l'acheteur.

« A supposer qu'un pareil fait fût de nature à tomber sous l'application d'une loi de prohibition qui protégerait la main-d'œuvre française rien n'autoriserait à penser

(1) Sentenza 14 marzo 1903, causa Scott c. Trasciatti (*La Legge*, 1903, col. 1678).

Digitized by Google

que le législateur ait jamais eu cette intention dans les lois de 1824 et 1857, il n'appartient pas dès lors aux tribunaux d'appliquer ces lois *à un cas pour lequel n'ont point été faites.*

« En tout cas, il ne peut être interdit à un débitant français de mettre son nom et son adresse sur la marchandise qu'il demande à une fabrication étrangère, alors qu'il la présente sous sa véritable origine, en y laissant, par exemple, le nom et l'adresse du fabricant étranger, sans rien tenter pour la accréditer comme produit français » (1).

La Corte di cassazione francese affermò essa pure il principio che « la loi du 28 juillet 1824 et l'article 19 de la loi du 23 juin 1857 ne supposent et n'interdisent nullement la simple apposition de l'adresse d'une maison de vente en France sur un objet fabriqué à l'étranger. Lors donc que l'adresse du débitant français est apposée sur un produit fabriqué à l'étranger et exposé en vente en France, ce fait ne rentre pas dans les prévisions des lois précisées, si d'ailleurs il est constant que ce débitant *n'es pas fabricant du produit* sur lequel il met son adresse, et que de plus la fabrication de ce produit n'est pas une spécialité de la localité où réside le débitant » (2).

---

(1) Tribunale di Bordeaux, 17 marzo 1886; Tribunale di Nancy, 14 aprile 1886; Tribunale dell'Havre, 10 settembre 1886; Tribunale di Saint-Nazaire; Corte di Donai, 21 gennaio 1887; Corte di Besançon, 2 aprile 1887 (*Annales de la propr. ind.*, 1888, pag. 82 a 93, con nota dell'avvocato Enrico Allart).

(2) Sentenza 3 aprile 1887 (*Annales*, 1888, pag. 81). — Anche il G. Maillard, in nota ad una sentenza 22 luglio 1901, osserva che: « Les articles 19 et 20 de la loi de 1857 ne s'appliquaient pas originairement aux fausses indications de provenance étrangère. C'est la loi du 13 avril 1892, approuvant l'Arrangement de Madrid de 1891, qui les rend applicables aux fausses indications de provenance dans lesquelles un des Etats contractants ou un lieu situé dans l'un d'entre eux serait, directement ou indirectement, indiqué comme pays ou comme lieu d'origine » (*Annales*, 1901, pag. 252).

Nel 1884 la Corte di cassazione francese aveva invece giudicato che il fatto di apporre sopra prodotti fabbricati all'estero delle indicazioni come « *Nouveauté de Paris* », « *Modes parisiennes* », cadesse

Digitized by Google

125. Finalmente, resta a vedere se questo uso dei nomi di località possa cadere sotto qualche disposizione della legge civile.

La Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, e malgrado l'eccitamento suggestivo della Corte di cassazione, non si sentì abbastanza sicura nel trarre dagli articoli 295 e 297 Codice penale la base della repressione.

Anzi la Corte di rinvio, dopo aver censurato il Tribunale di Bologna, perchè « conformemente al sistema defensionale della convenuta, si sarebbe arrestato all'esame superficiale della legge del 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica, e degli articoli 296 e 297 del Codice penale », soggiunge che « il Tribunale ritenne queste disposizioni, nè poteva non ritenerle, *inapplicabili* al fatto rimproverato alla Società Giommi » (1). Vero è che, dopo, la Corte di Roma trova che potrebbero anche valere questi articoli, ma intanto va, a sua volta, cercando altre e più propizie disposizioni di legge che meglio s'attaglino al caso.

---

sotto la sanzione dell'articolo 1° della legge del 28 luglio 1824 e dell'articolo 19 della legge 23 giugno 1857. Questa sentenza diede occasione al ministro del commercio Lockroy di mandare una *circolare* colla quale si ordinava il sequestro, all'entrata in Francia, di qualunque prodotto proveniente dall'estero e « portante o la marca od il nome di un fabbricante francese, od il nome di una località francese, od, infine, una indicazione qualunque che potesse lasciare supporre che quei prodotti fossero di provenienza francese ». Questa disposizione sollevò le critiche più acerbe, e le rimostranze più legittime. E posteriormente, come si vede, la giurisprudenza ritornò sulla retta via, ritenendo che le due leggi del 1824 e 1857 non contemplavano che i casi di *frode*, ma non sono applicabili inevitabilmente a qualunque oggetto che porti l'indicazione di una provenienza diversa dalla località in cui fu fabbricato, sempre quando ciò avvenga per opera del commerciante che ha dato l'ordinazione del prodotto in paese diverso da quello del suo domicilio, facendovi apporre l'indicazione di questo, sempre quando la località, il cui nome figura sopra prodotti d'origine straniera, non goda di una speciale riputazione per questo prodotto.

La Francia ha poi aderito al Protocollo di Madrid, relativo alle false indicazioni di provenienza.

(1) Sentenza 16 maggio 1903, causa Bisleri c. Giommi (*Giurispr. Ital.*, 1903, parte I, sez. II, col. 633).

Digitized by Google

E trova « di poter concludentemente sostituire la parola degli articoli 436 e 438 del Codice civile, logicamente intesi e a retto fine condotti ». Nè, da questi principii partendo, la Corte di Roma sente ancora sufficientemente solido il terreno del diritto su cui si appoggia, e chiama a sussidio gli articoli 446 e 463 dello stesso Codice, che regolano il diritto d'*accessione*.

Errori ancor questi.

Innanzi tutto, fuor di proposito si vogliono applicare i principii del diritto di proprietà in questo caso, in cui trattasi di *nomi di località*, che sono (lo ripetiamo ancora, ma è pur sempre alle regole fondamentali che occorre richiamarsi) di pubblico dominio, o che, nella più larga ipotesi, potrebbero essere rivendicati solamente dalla città o dal comune, cui i nomi stessi distinguono, e non mai dai privati cittadini o dalle società che sono concessionari delle acque in quelle località esistenti. Gli articoli 436 e 438 del Codice civile considerano la proprietà di quei beni, mobili ed immobili, che sono o possono essere, nel patrimonio individuale.

Ma invocando questi articoli come risolutivi della questione, la Corte di Roma cade in una petizione di principio. Perchè essa dà come costante in fatto, a favore dei concessionari *delle acque*, un diritto di proprietà sul *nome della località* ove queste si producono. Diritto questo che è appunto l'oggetto della contestazione.

Non meno errata ne pare l'applicazione per analogia, che la Corte di Roma ha fatto, degli articoli 446 e 463 che, nel Codice civile, regolano il diritto d'*accessione*, in ipotesi assolutamente ed anche materialmente differenti.

Intanto, devesi aver presente che l'incorporazione di una cosa ad un'altra non produce *sempre e necessariamente* la proprietà a favore del proprietario della cosa a cui, nel senso grammaticale, un'altra cosa viene ad incorporarsi, secondochè deve argomentarsi dagli articoli 463, 466, 467, 470 e 471 dello stesso Codice civile.

Egualmente l'unione non sempre produce la proprietà, come si evince dalla disposizione della sezione II del capo III del Codice stesso che regola il diritto d'accessione.

Digitized by Google

Ond'è che, pur ammettendo come possibile in diritto la figura rettorica a cui ricorre la Corte di Roma col supporre che il *nome* si incorpori *all'acqua*, non se ne può ancora dedurre, come conseguenza di diritto, che il proprietario di questa divenga anche proprietario del nome.

Senonchè anche applicando, con uno sforzo di fantasia non consentito mai all'interprete della legge, le regole dall'accessione alla questione in esame, non si fa un passo avanti. Poichè quando nell'*accessione*, qual è contemplata e regolata dal diritto civile, una cosa viene ad incorporarsi od unirsi ad un'altra, per il fatto dell'*unione*, la cosa unita è tolta alla disponibilità ed all'appropriazione di chiunque altro, che non sia il proprietario della cosa a cui quella unita si è, e colla quale forma un sol tutto. Mentre nel caso di un *nome* questa unione effettiva, materiale, non vi è. E nel modo stesso che quel nome è stato unito da un proprietario di un prodotto al proprio, così può essere ancora unito a cento altri prodotti similari da cento altri produttori. In tal caso il diritto d'accessione se vale per uno, deve ritenersi valere per tutti.

A meno che il primo proprietario *incorporante* provi un diritto di proprietà personale sul nome. Nel qual caso il diritto suo di rivendicare la cosa sua propria non dipende dal fatto dell'accessione, essendo ad essa anteriore e da essa indipendente.

E questa non è più l'ipotesi di fatto e di diritto che si è verificata nei casi dei quali hanno deciso le sentenze che esaminammo.

126. Vediamo se almeno la regola dell'articolo 1151 del Codice civile, la quale

> . . . ha sì gran braccia,
> Che tutto prende ciò che a lei si volve,

possa dar la chiave per risolvere questo problema.

Se altri vende acqua minerale apponendovi bensì il nome d'un paese ove esiste una sorgente minerale *naturale*, ma avvertendo il pubblico che quell'acqua è invece

Digitized by Google

artificiale (1), si può, almeno e ragionevolmente, ritenere che ciò costituisca atto di concorrenza sleale?

Rispondiamo recisamente che no. Nè diversamente crediamo si possa rispondere senza sovvertire quei criteri di diritto che in tema di concorrenza sono ritenuti, dovunque, come elementari e fondamentali.

Non occorre che ci addentriamo nelle discussioni scientifiche che si sono fatte e si fanno sul punto, se un'acqua minerale *artificiale* (e così qualunque altro prodotto che l'industria umana possa fabbricare ad imitazione di ciò che in natura esiste) possa avere la stessa qualità, gli stessi caratteri e raggiunga la stessa efficacia od utilità terapeutica inerente all'analogo prodotto naturale. Discussione questa certamente gravissima ai giorni nostri in cui i progressi di tutte le scienze, e della chimica specialmente, hanno dato all'uomo dei mezzi di produzione che lo rendono emulo, vittorioso spesso, della natura e della forza bruta da essa indipendente. *Nil mortalibus arduum est.* All'infuori di tutti gli argomenti che pro e contro quella tesi invocar si possono dagli scienziati, noi ammettiamo volentieri che, quando pure si riuscisse a dimostrare scientificamente l'assoluta identità di un prodotto artificiale col corrispondente prodotto naturale, resterebbe sempre a differenziarli il fatto che questo *esiste in natura*, mentre quello è *opera dell'uomo.* Ora la scienza, il genio umano non potranno aver mai così a fondo e così completamente scoperte e studiate le leggi della natura ed i misteriosi poteri di questa, da

---

(1) Ricordi il lettore che noi esaminiamo questa questione, così com'è da noi posta, in tesi generale e dottrinale.

Supponiamo, cioè, che la parola « *artificiale* » sia annunziata al pubblico in modo chiaro ed evidente. Che se invece fosse inserita negli annunci o nelle etichette per modo da non essere che difficilmente percettibile, e le etichette e le bottiglie od i vasi contenenti il prodotto « *artificiale* » fossero un'imitazione di quelli che sono usati in commercio per la vendita dei prodotti « *naturali* », in tale ipotesi si rientra nei casi specificamente puniti dalla legge penale, o repressi dalla legge sui marchi e dal codice civile, e si va all'infuori del caso specifico che ci occupa.

Digitized by Google

poter affermare, con matematica certezza, che l'identità assoluta fra i due prodotti non sia solamente apparente, e che una qualche diversità, impercettibile ed impenetrabile all'occhio umano, ma tuttavia importante, non si nasconda e non sia latente sotto l'apparente identità.

Per ciò, appunto, il prodotto che altri venda, designandolo come *artificiale*, porta con sè le stigmate del peccato originale da cui è affetto, e questo carattere si fa tanto più evidente quanto maggiore è lo strepito che farà la *réclame* per vantare la bontà del prodotto artificiale proclamandola pari a quella del prodotto naturale. In tal caso codesta *réclame*, od anche il semplice annunzio del prodotto come *artificiale*, è come una locomotiva che attraversa i paesi, corre in mezzo alla gente, facendo sentire il fischio d'allarme.

Che cosa si potrebbe pretendere di più e di meglio per stabilire agli occhi del pubblico la differenza capitale, caratteristica che separa il prodotto artificiale dal naturale, che chiamare il primo prodotto *artificiale*? Com'è possibile supporre, che concorrenza sleale possa derivare al prodotto naturale, quando i consumatori, comperando il prodotto artificiale, sono diffidati che il medesimo naturale non è, per modo che la scelta che essi fanno di questo prodotto piuttosto che di quello naturale è necessariamente sciente e cosciente?

Orbene, esclusa la *possibilità* razionale di confusione fra due prodotti, esclusa l'opera maliziosa di un commerciante per provocare o rendere facile, con mezzi idonei, l'errore dei consumatori nell'acquisto di una merce, manca la base di fatto per la concorrenza sleale.

Certamente in questa materia non è mai a censurarsi nè a deplorarsi il giudizio rigoroso del magistrato; in nessun altro caso l'aforisma « *malitiis non est indulgendum* » può trovare più propizie le occasioni d'essere bene applicato a vantaggio del pubblico. Ma d'altra parte, e, ben inteso, fatto salvo il rispetto dovuto, innanzi tutto, alla legge, non si può dimenticare che i prodotti *artificiali*, in un tempo in cui questi prodotti (non escluse le acque minerali) costituiscono un vero ed importante ramo

Digitized by Google

dell'industria, presentano effettivamente vantaggi non dispregevoli per il pubblico, e fra questi non ultimo quello di rendere possibile l'acquisto di quei prodotti (sia pure di minor bontà od efficacia) alle borse modeste che non potrebbero affrontare la spesa dei prodotti naturali, e soprattutto delle acque naturali monopolizzate a favore di speculatori, mentre dovrebbero essere sottratte ad ogni concetto di lucro ed essere considerate veramente, secondo il concetto romano, come « res publicae quae quoad proprietatem sunt populi, quoad usum singulorum ex populo, uti flumina ».

Ben diceva il Buffon nella sua relazione sulla legge dei marchi: « Le public ne doit pas être constamment traité comme un mineur, et là où il peut faire ses affaires lui-même, où il peut se défendre contre le charlatanisme et contre la tromperie par un peu de vigilance et d'attention, il n'est pas toujours nécessaire et il n'est pas toujours prudent de mettre à son service la loi pénale et le Ministère public ».

Se, allorquando il fabbricante apertamente ed in modo spiccato (poichè è questa l'ipotesi generale che abbiamo di mira) denuncia al pubblico che il prodotto che gli si offre è *artificiale*, si volesse tuttavia ritenere sussistente la concorrenza sleale, in allora qualunque vendita di prodotti artificiali dovrebbe essere considerata come proibita. E se quella parola « *artificiale* » non bastasse, sempre e per qualunque merce, a far rilevare la natura speciale del prodotto artificiale, in antitesi a quello che è di produzione naturale, ma allora si dovrebbe sopprimere assolutamente il commercio di quei numerosi prodotti artificiali e dei cosidetti « *succedanei* », che pure hanno largo consumo da parte di una numerosa clientela di consumatori, che li comprano sapendo di acquistare ed avendo il deliberato proposito di acquistare quell'oggetto in quanto è *artificiale*. E così dovrebb'essere considerata come atto di concorrenza sleale la vendita dei « *diamanti* artificiali perchè il diamante è essenzialmente un prodotto naturale », del « *caffè* di cicoria », che se è cicoria, caffè non può essere; della « *cera* minerale », delle « *pietre da costru-*

Digitized by Google

zione artificiali » e dei « *marmi* artificiali », delle « *sete* artificiali », per la cui fabbricazione soltanto si conoscono diciotto processi differenti, dei « *legni* artificiali » e simili.

Ma, allo stato attuale della legislazione, quando un nome di località è usato indirettamente come indicazione d'un *tipo* o d'un *genere* di prodotti, ed è usato in modo da non lasciar luogo ad effettiva, dolosa *sostituzione* di un prodotto artificiale al prodotto naturale originario, o ad *evidente* facilità di confusione fra i vari prodotti, in allora nè il Codice penale, nè la legge civile generale, nè la legge speciale sui marchi dànno diritto ai tribunali di limitare arbitrariamente la libertà individuale e del commercio. All'infuori di questi casi l'opera del magistrato, sia pure altamente morale, è sempre un eccesso di potere. E non si può usare dell'*analogia* per estendere le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti oltre i casi in esse espressi (1).

---

(1) Art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

Che le leggi italiane non contengano disposizioni proibitive dell'uso del *nome di località*, lo dichiarò ufficialmente lo stesso Ministero d'agricoltura, industria e commercio, in risposta ad interpellanza fattagli dal *Bureau international* di Berna nel 1889. La risposta fu pubblicata dal giornale *ufficiale* del *Bureau* stesso (anno 1889, pag. 137) e vale ricordarla:

« La sanction légale n'ayant pas encore été accordée aux textes adoptés par la Conférence de Rome, les dispositions du susdit article additionnel 10 de la Convention ne sont pas applicables en Italie.

« *Il n'y a pas, dans la législation italienne, de disposition tendant à réprimer l'apposition de fausses indications de provenance sur les produits*, analogue à celle qu'a été adoptée par la Conférence de Rome. Il existe, toutefois, dans la loi sur les marques (art. 12, chiffre 6) une disposition soumettant à la même peine que le contrefacteur celui qui aura fait usage sciemment de marques ou signes, d'enseignes ou d'emblèmes portant une indication propre à induire l'acheteur en erreur sur la nature du produit, ou qu'aura vendu des produits munis de ces marques, signes ou emblèmes.

« *Mais cette disposition ne vise pas le même but que l'article additionnel à l'article 10 de la Convention. Ce dernier tendait à garantir la réputation industrielle d'une localité déterminée contre la concurrence des industriels d'autres pays;* c'est pour cela qu'il voulait frapper même la simple apposition d'un nom de localité, et qu'il voulait donner

Digitized by Google

127. Si domanderà, dopo le cose dette sopra, se noi riteniamo opportuna, in tesi generale, la libertà dell'uso dei nomi di località per indicare prodotti che siano similari a quelli naturali che da quelle località si traggono.

Noi dobbiamo riconoscere che, pur essendo vero che allorquando il prodotto artificiale è messo in commercio con questo distintivo, o con qualunque altro che lo distingua in modo non equivoco, ma evidente dal prodotto naturale, non vi è quel pericolo di frode o comunque d'inganno e confusione che può solamente consigliare provvidenze o repressioni legislative, nonpertanto il principio della libertà illimitata dell'uso dei nomi di località può prestarsi a manovre dolose, che talvolta potrebbero andare impunite. Giacchè, come l'esperienza insegna, troppo spesso la malizia e l'abilità del commerciante sa sfuggire alla parola ed allo spirito della legge ed alle facoltà di repressione che questa concede al magistrato.

Perciò sarebbe opportuno che l'Italia aderisse alla Convenzione di Madrid, la quale dà appunto il mezzo di repressione delle frodi o degli equivoci che eventualmente si possono verificare quando si adopera, *anche indirettamente*, il nome di una località per designare un prodotto. Nel qual caso è possibile che qualche compratore lo consideri come luogo d'origine o di provenienza del prodotto stesso.

E poichè l'articolo 4 della Convenzione lascia ai tribunali di ciascun paese la facoltà di stabilire « quali

---

aux industriels établis dans cette dernière la qualité de partie lésée. Ainsi les fabricants de coutellerie de Sheffield auraient eu le droit de traduire en justice un industriel italien ou français qu'aurait exposé cette indication de provenance sur les couteaux de sa fabrication.

« *La loi italienne, elle, n'a en vue que l'intérêt de l'acheteur et cherche uniquement à empêcher que, par une marque, un emblème, il ne soit induit en erreur sur la nature de la chose vendue.* Sur sa **nature**, *et non sur sa* **provenance**. Dans le cas prévu par notre loi, on comprend que l'action pénale, quand'elle n'a pas été intentée d'office, est ouverte uniquement à l'acheteur trompé ».

Digitized by Google

sono le denominazioni, il cui uso, per ragione del loro carattere generico, non è a ritenersi proibito », si avrebbe il modo di conciliare, nella pratica, le esigenze ed anche le tradizioni del commercio onesto con la tutela della pubblica salute e della fede pubblica.

Persistono infatti gli sforzi delle associazioni e degli industriali perchè la proibizione assoluta di apporre, comunque, delle false indicazioni di provenienza sui prodotti diventi regola comune nei rapporti internazionali, considerando *a priori* come false indicazioni le denominazioni di località in qualunque modo indiretto usate.

L'*Association internationale pour la protection de la propriété industrielle* nel Congresso di Parigi del 1900 votava le seguenti risoluzioni:

« 1° Dans la législation intérieure de chaque pays devra être interdite toute fausse indication de provenance de produits *naturels* ou fabriqués, quelle qu'en soit la forme, qu'elle soit apposée sur le produit même ou qu'elle figure dans des prospectus, circulaires, annonces, papiers de commerce quelconques, même si la provenance usurpée est une provenance étrangère. Cette interdiction sera frappée d'une sanction pénale, et les poursuites pourront être intentées à la requête de toute personne intéressée, notamment d'un concurrent ou d'un acheteur, même étranger;

« 2° Doivent être prohibés à l'importation dans chaque pays les produits étrangers qui porteront ou seront l'objet de telles indications. Tout produit étranger qui portera le nom ou la marque d'un industriel ou d'un commerçant d'un pays autre que celui de la fabrication, ne pourra être introduit que s'il porte aussi, en caractères apparents et indélébiles, le nom du pays de fabrication; si la marchandise importée porte un nom de lieu identique à celui d'un lieu situé dans le pays d'importation ou qu'en soit une imitation, ce nom devra être accompagné du nom du pays où le lieu est situé;

« 3° Il est à désirer que les *noms de localités* ou *régions* connues comme lieux de provenance de produits

Digitized by Google

naturels ou fabriqués ne puissent *jamais* être employés pour désigner un genre de produits *indépendamment de la provenance* » (1).

Questa questione fu oggetto di nuova discussione al Congresso che l'Associazione stessa tenne nel 1902 a Torino. Il prof. Trincheri presentò allora un interessante e dotto rapporto, nel quale dimostrò l'interesse che ha l'Italia di aderire alla Convenzione di Madrid, ed il Congresso emetteva il voto « che gli Stati Unionisti approfittino di tutte le circostanze favorevoli e specialmente della rinnovazione dei trattati di commercio per ottenere nuove adesioni alla Convenzione di Parigi ed alla Convenzione di Madrid ».

Questo voto però non fu approvato senza gravi opposizioni.

Il Beck von Mannagetta, autorevole rappresentante del Governo austriaco a quel Congresso e Direttore del Patentamt austriaco, dichiarò risolutamente che l'Austria e l'Ungheria non potrebbero aderire alla Convenzione di Madrid relativa alle false indicazioni di provenienza finchè vi si trova inscritto l'articolo 4, il quale, pur lasciando ai tribunali di ciascun paese di decidere quali siano le denominazioni che per il loro carattere generico sono sottratte alle disposizioni di quella Convenzione, stabilisce però un'eccezione a questa facoltà, per le denominazioni regionali di provenienza *dei prodotti vinicoli.* « C'est une atteinte à la liberté et à l'indépendance des juridictions nationales », diceva il Beck von Mannagetta.

Nè dobbiamo illuderci che l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Madrid sia per trovare, presso di noi, facilmente consenziente la pubblica opinione. *Multa facta tenent quae fieri prohibentur.* E dopo che la libertà di usare i nomi di località ha finito per generalizzare alcuni di questi nomi, facendoli considerare come denominazioni di certi *tipi* di prodotti indipendentemente dalla loro provenienza, troppi interessi hanno messa profonda radice in questo terreno di assoluta, e, se si vuole,

(1) *Annuaire de l'Association*, vol. IV, pag. 214, 375, 433, 491.

Digitized by Google

eccessiva libertà, perchè una riforma repressiva sia facile e prossima (1):

Audax omnia perpeti
Gens humana ruit per vetitum nefas.

TITOLO V.

I MARCHI STRANIERI

CAPO I.

Marchi stranieri in genere

(*Articolo 4 della legge italiana*).

SOMMARIO: **128.** Principio generale affermato nell'articolo 4 della legge a favore dei marchi stranieri. Concetto a cui si era ispirata la legge del 1855. Confronto della legge nostra colle leggi straniere. — **129.** Condizioni per che il marchio straniero sia riconosciuto e guarentito in Italia. — **130.** Regola della « *nazionalità* » del marchio. Come va giudicata la validità del marchio straniero. Giurisprudenza. — **131.** Come si determini « *l'uso legale* » del marchio straniero. — **132.** Esame del caso speciale in cui il marchio straniero sia ritenuto *provvisoriamente* valido nel paese d'origine. Giurisprudenza italiana. — **133.** Esame dell'articolo 4 in rapporto alla *formazione* del marchio. Se siano ammessi come marchio la *forma* del prodotto od il *recipiente* o l'*enveloppe* od una *disposizione di colori*. Discussioni a cui ha dato luogo la legge francese su questo punto. Opinione del Calmels e del Pouillet. Giurisprudenza francese. Opinione nostra. — **134.** Giurisprudenza italiana in merito alla questione enunciata nel paragrafo precedente. — **135.** Per il marchio straniero quelle forme di marchio debbono certamente essere riconosciute in base all'articolo 4 della legge. — **136.** Il riconoscimento del marchio straniero è anche subordinato alla nazionalità del prodotto straniero. — **137.** Se lo straniero che abbia diversi stabilimenti in diversi Stati possa depositare contemporaneamente parecchi marchi. — **138.** Se lo straniero debba avere un *deposito* di merci in Italia. Contrarietà di locuzione fra l'articolo 4 della legge e l'articolo 4 del regolamento. Come si spieghi. Nel risolvere questa difficoltà, è alla legge sola che si deve aver riguardo. — **139.** Significato delle parole « *riconoscere* » e « *guarentire* » scritte nell'art. 4.

128. Mentre la legge italiana, all'articolo 1°, fissa certe norme che devono osservarsi nella formazione di

---

(1) Vedansi a questo proposito gli articoli dell'ing. VALENTINO RAVIZZA e del prof. C. A. PORRO, pubblicati nel *Monit. dei Trib.*, 1903, pag. 461.

Digitized by Google

un marchio nazionale, all'articolo 4, invece, dispone che « *i marchi e segni distintivi, già legalmente usati all'estero* « *sopra prodotti e mercanzie di fabbriche e commerci stra-* « *nieri, che si spacciano nello Stato, o sopra animali di razze* « *straniere diramate nel regno, sono riconosciuti e guaren-* « *titi, purchè si osservino, a riguardo di tali marchi e segni,* « *le prescrizioni stabilite pei nazionali* ».

Come già si ebbe occasione di osservare, questo principio è più liberale ancora di quello sancito dall'articolo 3 del Codice civile. Poichè, con questo, si sono ammessi gli stranieri a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini. Coll'articolo 4 della legge in esame si ammettono gli stranieri a godere in Italia dei diritti che sono loro attribuiti, in materia di marchi, dalla legge del loro paese.

Questo diritto non è nemmeno subordinato alla condizione della reciprocità degli altri Stati verso l'Italia. Ciò è evidente di fronte al tenore dell'articolo 4. Questa reciprocità deve adunque essere accordata, negli altri Stati, ai marchi italiani, o per effetto di Convenzioni speciali relative alla proprietà industriale, o dei Trattati di commercio che l'Italia fa con gli Stati medesimi (1). Ma nei Trattati non è, generalmente, inclusa se non la clausola di protezione dei cittadini di uno Stato nell'altro Stato contraente, colla solita formola: « I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno, nei territori dell'altro, della stessa protezione dei nazionali, per tutto ciò che concerne la proprietà delle marche di fabbrica o di commercio ».

La quale, per quanto riguarda gli stranieri, non è che la riproduzione dell'articolo 3 del Codice civile.

Quella generosa protezione accordata dall'articolo 4 a qualunque marchio fu dettata dal desiderio di attirare in Italia il commercio straniero. Nel 1855 credette il legislatore italiano che i produttori stranieri avessero bisogno

(1) Il lettore comprenderà che qui trattasi dell'articolo 4 in rapporto agli Stati che non fanno parte dell'Unione stabilitasi colla Convenzione di Parigi 20 marzo 1883.

Digitized by Google

di essere allettati a vendere nel nostro paese i loro prodotti. Oggidì le teorie economiche hanno abbattuto quegli ingenui criteri del 1855, e le tariffe doganali sono il campo nel quale gli Stati oggidì cercano di dare il predominio all'industria nazionale, ed imporla anche all'estero. La poesia del marchio, a cui si era inspirato nel 1855 il nostro legislatore, è sfatata.

Il Cavour, nella relazione sul progetto di quella prima legge, dava ragione di codesta disposizione dicendo:

« A noi è sembrato che agli stabilimenti tenuti nel regno da stranieri competa di ragione un diritto che non nasce dalla qualità di nazionale, ma che spetta a chiunque ha una fabbrica o un commercio nel territorio dello Stato. L'abbiamo però esteso anche ai marchi o segni usati all'estero per stabilimenti e commerci stranieri o razze estere di animali, quando ne esistono nel regno depositi, succursali o diramazioni. Nè credasi questa una larghezza a cui manchi ogni motivo di interesse e che non abbia altra ragione che l'assoluto principio di giustizia. Perchè, agevolando agli stranieri il mezzo di far riconoscere e rispettare i loro marchi, si dà loro uno stimolo maggiore ad eseguire nello Stato quei depositi, quelle succursali e quelle diramazioni di commerci e di negozi, che tanto giovano all'ampliamento del traffico ed all'aumento dell'agiatezza nazionale.

« Quanto poi a tutti gli altri marchi e segni praticati all'estero, siccome mancherebbe per essi la condizione del deposito, nè d'altra parte potrebbesi provvedervi in modo uniforme per tutti, così abbiamo preferito d'applicarvi il principio della reciprocità stabilito nel Codice civile, e tanto più volentieri l'abbiamo applicato per quanto l'esperienza ha mostrato che quel principio, allorchè è adottato da molte nazioni, riesce più facilmente a correggere la ritrosia che hanno alcune di riconoscere i diritti degli individui appartenenti alle altre ».

Uno sguardo sommario alle legislazioni straniere basta a convincere della generosità per cui si distingue la legge italiana.

Digitized by Google

All'infuori dei vincoli speciali dipendenti dalla Convenzione del 1883, le legislazioni straniere subordinano in generale la registrazione del marchio straniero alla condizione della reciprocità. Così la Germania non ammette la registrazione delle marche straniere se non quando lo straniero abbia uno stabilimento nello Stato, od, in caso contrario, solamente allora ammette la registrazione quando lo straniero appartenga ad uno degli Stati che accordano ai sudditi tedeschi lo stesso trattamento dei cittadini (1). Così in Austria, nel Belgio, nel Brasile, in Danimarca, negli Stati Uniti, in Francia, in Grecia, in Norvegia, nel Portogallo, la marca straniera è ammessa alla registrazione a solo titolo di reciprocità.

Il sistema italiano non è seguìto che da qualche Stato, come, ad esempio, dal Canadà, dalla Colonia del Capo di Buona Speranza, dal Chilì, dallo Stato libero del Congo, dal Messico.

La condizione giuridica dei marchi stranieri provenienti dagli Stati Unionisti e che è regolata dall'articolo 6 della Convenzione, nonchè dei marchi tedeschi che erano favoriti dalla Convenzione italo-germanica del 1892, sarà esaminata più avanti.

Qui dobbiamo limitarci all'esame dell'articolo 4 della legge riflettente, con regola *generale*, i marchi stranieri a cui, da speciali convenzioni internazionali, non sia fatta una particolare condizione giuridica.

129. Il marchio straniero è ammesso alla registrazione in Italia alle seguenti condizioni:

1° che sia legalmente usato all'estero;

2° che sia destinato a prodotti e mercanzie di fabbriche e commerci stranieri;

3° che per esso si osservino le prescrizioni stabilite pei nazionali.

130. La prima di queste condizioni stabilisce la regola della così detta « *nazionalità* » del marchio. Vale a

(1) Legge tedesca, § 23.

Digitized by Google

dire che, allorquando si tratti di giudicare della validità d'un marchio straniero, non è alla stregua della legge italiana che deve farsene l'esame, ma bensì alla stregua della *legge nazionale* del marchio.

Adunque, per stabilire la legalità dell'uso del marchio straniero importato in Italia, si deve prendere per base la legge straniera, e quando a questa sia conforme il marchio, e l'*uso* del marchio sia legale secondo la legge straniera, non occorre il concorso delle altre condizioni fissate dall'articolo 1° della legge italiana. « Ammesso pure, disse la Corte di cassazione di Torino (1), che i marchi depositati non avessero i requisiti voluti dall'articolo 1° della legge, dal momento *però* che i medesimi erano legalmente usati all'estero, *ciò deve bastare* per attribuire loro la protezione accordata dall'articolo 4 ».

Non ha quindi fondamento il dubbio manifestato dalla Corte di Venezia, nella motivazione della sentenza 4 settembre 1894 (2), là dove è detto che « l'articolo 4 della legge 30 agosto 1868 non esprime veramente il concetto che pei marchi esteri non concorrano le indicazioni ordinate dall'articolo 1° per i marchi nazionali ».

Anche la Corte di Milano, nella sentenza 1° febbraio 1896, aveva ritenuto che la tutela dei marchi stranieri fosse subordinata all'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'articolo 1° della legge italiana pei marchi nazionali (3).

Ma questa sentenza venne cassata dalla Corte Suprema di Torino, appunto perchè la Corte di merito non aveva voluto aver presente la legge nazionale del marchio (4).

---

(1) Sentenza 27 giugno 1883, causa Sangiorgi (*Foro It.*, 1883, parte II, pag. 324). Conformemente ed in applicazione dell'analoga disposizione delle Convenzioni fra Italia e Francia, 27 giugno 1862 e 1° giugno 1874, vedasi stessa Corte, sentenze 3 marzo 1880, causa Pelaez c. Freund, Vercellino ed altri (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 224), e 6 agosto 1880 (*ivi*, pag. 908).

(2) Causa Società fiammiferi bavarese c. Gasparoni (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 297).

(3) Causa Grézier c. Giraud (*ivi*, 1897, pag. 364).

(4) Sentenza della Corte di cassazione di Torino, 21 gennaio 1897 (*ivi*, 1897, pag. 368).

Digitized by Google

Successivamente, la stessa Corte di Milano è stata concorde colle altre magistrature nell'interpretazione dell'articolo 4 nel senso suo preciso, che, cioè, dovendosi giudicare della legalità del marchio straniero, è alla legge del paese d'origine che bisogna ricorrere (1).

131. Anche per stabilire la *legalità dell'uso* del marchio all'estero, occorre dunque far capo alla legge del paese d'origine del marchio.

Onde noi crediamo che, se la legge straniera accorda effetto *attributivo* di proprietà al deposito del marchio, per modo che proprietario legittimo di esso sia, non già chi, per primo, ha *usato* quel marchio, ma chi ne abbia, anteriormente a qualsiasi altro coutente, operata la registrazione, questo marchio può essere da quel primo depositante trascritto in Italia, senza che (come avverrebbe per un marchio nazionale italiano) la legalità del marchio possa essere infirmata dall'uso anteriore fattone da altri.

132. Anche nel caso in cui il marchio sia considerato dalla legge estera come *provvisoriamente* valido, ciò basta perchè in Italia lo straniero abbia diritto ad ottenerne la registrazione.

Il caso (unico a quanto ci consta) si è presentato per il marchio della Ditta inglese Ross e Duncan.

Secondo la legge inglese, durante i primi cinque anni dalla registrazione del marchio, i terzi possono domandarne l'annullamento e la cancellazione. Se, in questo termine di tempo, non è stato domandato e pronunziato l'annullamento del marchio, colui che ne operò il deposito è considerato definitivamente come proprietario del marchio stesso.

---

(1) Corte di Milano, 25 febbraio 1902, causa Schülke e Mayr c. Ditta Grassi; Corte di Torino, 2 agosto 1901, e Corte di cassazione di Torino, 4 gennaio 1902, causa Schülke e Mayr c. Ditta Nava; e sentenze 3 marzo 1880, causa Grézier c. Ballor (*Giurispr. Tor.*, 1880, pag. 289), e 17 novembre 1887, causa Tress c. Vergeat (*Monit. Trib.*, 1888, pag. 35).

Digitized by Google

La Ditta Ross e Duncan aveva fatto registrare in Italia il suo marchio inglese, e durante il corso dei cinque anni sopra indicati aveva promosso una causa di contraffazione in Italia. Dai convenuti si eccepì, che, trattandosi d'un marchio *provvisoriamente* registrato in Inghilterra, non potesse ritenersi accertato l'uso legale, che, a mente dell'articolo 4 della nostra legge, è necessario a conferire il diritto alla registrazione del marchio ed al suo riconoscimento in Italia.

Ma la Corte di Genova (1) respinse (ed a ragione) codesta eccezione e la Cassazione di Torino (2) ne confermò il giudicato, osservando che « l'articolo 76 della legge inglese dispone che la registrazione d'una persona, come proprietaria di una marca di fabbrica, stabilisce, sino a prova contraria, il suo diritto all'uso esclusivo di detta marca. Poi l'articolo soggiunge che « dopo il termine di cinque anni dalla data della registrazione costituisce prova decisiva del suo diritto all'uso esclusivo ». Adunque perspicuo risulta il concetto della riferita disposizione, non già che l'uso legale non possa sussistere prima dei cinque anni, come deducono i ricorrenti, bensì, invece, che durante quel termine la proprietà presunta è soggetta ai reclami dei terzi che pretendano avere diritti sulla marca medesima, locchè non può, di certo, avere forza d'infirmare il valore che la legge, nella prima parte, attribuisce alla registrazione, e che equivale perfettamente all'*uso legale*, in quanto che, dalla data della registrazione stessa, il proprietario della marca ha il diritto di farne uso esclusivo. Del resto l'interpretazione data dai ricorrenti alla legge è anche resistita dal presunto scopo della medesima, che non può essere se non quello di assicurare e garantire il più presto possibile, a colui che chiede la registrazione, l'uso esclusivo del marchio, e fornirgli il mezzo di difendersi dalle contraffazioni, ed a tali intenti sarebbe affatto contrario che

(1) Sentenza 10 settembre 1888, causa Ross e Duncan c. Gambaro e Pastori.

(2) Sentenza 19 gennaio 1889 (*Giurispr. pen.*, 1889, pag. 73).

Digitized by Google

l'uso legale non potesse verificarsi per effetto della sola registrazione. Conformemente, la nostra legge sui marchi del 1868, sollecita di assicurare il diritto esclusivo ai produttori ed industriali, stabilisce, all'articolo 10, che, dalla data dell'annotazione fatta all'ufficio della prefettura onde ottenere l'attestato ministeriale, comincia a competere a favore del dichiarante il diritto a fare uso esclusivo del marchio. Pertanto, dal fin qui detto, consegue che la Corte genovese, ritenendo, in base all'attestato summenzionato del controllo generale delle marche di Londra, come la Ditta Ross e Duncan avesse giustificato in modo sufficiente di avere già legalmente usato della sua marca all'estero, non ha punto violato l'articolo 4 della legge del 1868 ».

133. L'articolo quarto può dar luogo ad un'altra questione gravissima.

L'articolo primo della legge italiana considera come marchio qualunque iscrizione, o vignetta, o disegno, ecc., qualunque mezzo insomma che serva a contrassegnare una mercanzia, semprechè contenga le indicazioni prescritte dall'articolo medesimo.

Ma altre legislazioni, come ad esempio la francese, l'argentina, ammettono che si assuma come marchio non solamente le denominazioni, gli emblemi, le vignette, ma anche gli « *enveloppes* », la *forma* dei recipienti in cui il prodotto è messo in commercio, e perfino la forma speciale che il fabbricante dia al suo prodotto, od anche una disposizione di colori. In questi casi ciò che costituisce la marca di fabbrica è appunto l'« enveloppe », il « recipiente » in quella data forma, quella determinata « forma del prodotto », quella speciale « disposizione di colori ».

Se certo è che la legge nostra permette di adottare come marchio le etichette, le vignette, e tutto quanto può essere aggregato od apposto al prodotto per modo da contraddistinguerlo (1), si è messo in dubbio che la

(1) Corte di Torino, 9 ottobre 1891, causa Spertino c. Società anonima Cirio (*Giurispr. Ital.*, 1892, parte I, sez. II, pag. 1).

Digitized by Google

forma del *recipiente* in cui il prodotto si vende, o la *forma* del prodotto possano, di per sè, costituire il marchio, anche quando il recipiente (1) od il prodotto portino quelle altre indicazioni che l'articolo primo richiede, per modo che sia riservata al depositante non solo l'iscrizione e quanto altro fa parte del marchio, ma anche la *forma* speciale del recipiente o del prodotto come parte caratteristica del marchio.

Questo dubbio si trasse dal fatto che esiste una legge speciale del 30 agosto 1868, n. 4578, la quale protegge particolarmente i « *disegni e modelli di fabbrica* » e non ne ammette la privativa se non per la durata di due anni.

Ora, si è detto, la forma d'un recipiente o d'un prodotto può piuttosto godere della temporanea protezione di questa legge, che di quella sui marchi e segni distintivi di fabbrica.

In Francia, dove pure la legge ammette, con disposizione espressa, gli *enveloppes* come marchio, questa disposizione è stata censurata. « Cette disposition, ha scritto il Calmels, qui considère l'enveloppe d'un produit comme une marque, est, peut-être, plus nuisible que favorable aux intérêts qu'elle se propose de protéger. En multipliant les moyens de garantie de l'intérêt privé, on resserre le cercle de la liberté générale; en reconnaissant comme autant de droits privatifs les formes extérieures sous lesquelles un produit est annoncé, on appauvrit d'autant le fonds commun, public, où chaque industriel va puiser ».

Il Pouillet è invece fautore convinto di quella disposizione, e ribatte la critica del Calmels, dicendo: « Ces réflexions sont-elles bien justes? Est-il vrai que la liberté commerciale soit aussi gênée que M. Calmels semble le croire par cette disposition de la loi qui range les enveloppes au nombre des marques? Nous ne le pensons pas. De deux choses l'une, en effet: ou bien l'enveloppe n'aura

(1) Con questo nome generico intendiamo qualunque *contenente:* scatola, bottiglia, *enveloppe,* ecc.

Digitized by Google

rien de réellement caractéristique, et le juge, souverain appréciateur de la marque, n'y verra point de marque spéciale, ou bien l'enveloppe offrira des particularités tellement saisissantes qu'il serait inique de n'en pas laisser le bénéfice au fabricant qui en a eu l'ingénieuse idée. Où sera le mal? Où sera l'entrave apporté à la liberté? Ceux qui, par tous les moyens possibles, cherchent à confondre leurs produits avec les produits de concurrents plus heureux ou plus habiles, méritent-ils donc les tendresses de la loi? On peut même se demander si un fabricant ne se crée pas valablement une marque en appliquant à ses produits un flacon, un récipient, une enveloppe, d'une forme commune, même vulgaire, employée dans un autre commerce, mais dont jamais il n'avait été fait usage dans son industrie. C'est, en effet, nous l'avons vu, une règle certaine que la marque n'a pas besoin d'être nouvelle en soi, et qu'il suffit qu'elle soit spéciale au produit qu'elle désigne; il faut, en un mot, qu'elle soit un « signe distinctif » d'un produit. Or, un récipient, d'une forme commune et vulgaire, lorsqu'il est employé à contenir un produit qu'il n'avait jamais contenu, ne devient-il pas distinctif de ce produit? ».

Più grave ancora è il dissenso per quanto riguarda la *forma del prodotto*, adottata come marchio. Ed in Francia, malgrado il testo largamente dichiarativo della legge, la stessa giurisprudenza ha talvolta negato di riconoscere quale marchio la *forma* speciale data al prodotto.

Il Pouillet sostiene vigorosamente che anche la forma del prodotto può costituire *marchio*. Ed anche il Maillard de Marafy è di questo parere. Lo negano il Pataille, il Calmels, il Bédarride.

Anche la giurisprudenza è divisa.

La Corte di Parigi, nella sua sentenza 23 marzo 1870 (1), negò che potesse costituire marchio di fabbrica la forma del prodotto.

---

(1) Causa Wilcox c. Aubineau, Bourriquet e Mustongou (*Annuaire de la propr. ind.*, XVII, pag. 33).

Digitized by Google

Invece la Corte di Bordeaux, confermando una sentenza del Tribunale di quella città (1), riconobbe che la forma di *barile* data ai vasi contenenti una mostarda, poteva essere validamente assunta come marchio di fabbrica. Così la Corte di Rouen confermò una sentenza del Tribunale dell'Havre, la quale aveva ritenuto poter costituire marchio di fabbrica la forma triangolare adottata dalla Ditta Hogg per le sue bottiglie contenenti olio di fegato di merluzzo.

Il Tribunale di Marsiglia (2) ed il Tribunale della Senna (3) decisero che potevasi adottare come marchio una bottiglia in forma quadrata, ed una scatola in forma di paletta.

La Cassazione francese ha decisa definitivamente la questione nel senso che la « *forma* », sia del recipiente che del prodotto, può costituire un marchio.

A nostro avviso, la legge italiana non esclude, nemmeno per i marchi nazionali, la forma del recipiente o del prodotto o la disposizione di certi colori dal novero dei marchi.

In sostanza l'articolo 1°, mentre non dà norme per la composizione del marchio, usa però espressioni così ampie che, volendosene restringere la portata, si farebbe cosa arbitraria. Secondo il detto articolo, « *marchio* » non è solamente ciò che in questa parola si comprende *strictu sensu*. La legge ammette come sinonimo, e come equivalente al marchio, qualunque « *altro segno* ». Adunque tutto quanto servir può (secondo il significato di questa parola) a far conoscere checchessia, può essere un marchio. E dal momento che il legislatore a questa parola non si è appagato, ma ha voluto aggiungervi quella infinitamente vaga di « *segno* », non vediamo con qual diritto vorrebbero i dottrinari per diletto accademico, od i giuristi per utilità di patrocinio, e dovrebbero i tribunali, per eccesso ingiustificato di rigore, considerare come non

(1) Sentenza 31 gennaio 1888.
(2) Sentenza 29 dicembre 1884, causa Lambert c. Campredon.
(3) Sentenza 30 luglio 1872, causa Duret c. Puttmans.

Digitized by Google

scritta la parola « *segno* » onde circoscrivere la facoltà di contraddistinguere un prodotto nel campo del marchio propriamente detto.

Come ben diceva il relatore nella discussione parlamentare, « l'economia della legge italiana è che ognuno ha diritto di apporre un *marchio qualunque* alla sua mercanzia, giusta l'incontrastabile principio che « è lecito tutto quello che non è proibito ».

Orbene, il legislatore non ha fissato alcuna norma limitativa od anche genericamente direttiva per la conformazione del marchio, ed anzi ammette (è bene ripeterlo) che qualunque *segno* possa essere scelto come *distintivo* di un prodotto. Ond'è che anche la forma di questo, o del recipiente in cui il medesimo è contenuto, può essere assunta come marchio dai commercianti e dagli industriali.

Ammettendo (come pare a noi doversi ammettere) che la legge italiana nella generica parola di « *segno* » comprenda anche la forma speciale del prodotto, del recipiente, od una fantastica combinazione di colori, non ci pare che sia snaturato il carattere del marchio, e che si venga questo a confondere col « *modello o disegno di fabbrica* », tutelato specialmente dalla legge speciale.

Il « modello o disegno di fabbrica » è brevettabile per sè medesimo. La protezione che la legge accorda al prodotto industriale ed al disegno di fabbrica ha per oggetto di tutelare il merito artistico, estetico, pratico di tutto ciò che è il risultato dell'ingegno o del genio nell'applicazione industriale od artistica, quando il prodotto che si è ottenuto non è precisamente nè un prodotto brevettabile come vera e propria *invenzione* nel senso che è dato a questa parola dalla legge 30 ottobre 1859 sulle « *Privative industriali* », nè un'opera artistica propriamente detta. Tant'è che la legge 30 agosto 1868 chiama « *inventori* » gli autori dei nuovi disegni o dei nuovi modelli di fabbricazione.

Al marchio, invece, è assolutamente estraneo ogni concetto di *invenzione* o di arte. Il marchio non è che un accessorio del prodotto, e ne è indipendente, come

Digitized by Google

indipendente assolutamente è la qualità del prodotto dal marchio.

Se l'interesse sociale può sentire il bisogno che la privativa d'un nuovo modello di fabbricazione abbia un limite di tempo, avviene l'opposto per il marchio che è destinato ad esercitare la sua materiale funzione di contrassegno perennemente nel pubblico interesse. E questo pubblico interesse esige, invece, che il marchio passi inalterato a traverso tutte le vicende commerciali e per tutto il maggior tempo possibile per mantenere integra l'individualità e la distinzione e la provenienza di un tipo costantemente identico d'un determinato prodotto.

Una forma speciale del prodotto, o del recipiente, od una combinazione caratteristica di colori, quando non siano la forma o la combinazione usuale, e necessaria all'uso comune, non turbano l'interesse pubblico nè l'interesse privato, dal momento che quella forma o quella combinazione non ha alcun rapporto diretto e necessario colla qualità del prodotto a cui si applica.

134. In Italia la giurisprudenza non ha avuto occasione di risolvere specificamente, ed in via di massima, questa questione. Ma nei casi in cui si decisero cause di contraffazione di marchi, nei quali la *forma* del recipiente si presentava come una delle parti caratteristiche del marchio, questo elemento è stato ritenuto come essenziale e come parte integrante del marchio stesso, sia per ammettere come sussistente, sia per escludere la contraffazione.

La Corte di Torino, nella sentenza 9 ottobre 1891 (1), giudicò che la semplice somiglianza di forma dei recipienti (scatole) « quando non abbiano nessuna particolarità caratteristica » non costituisce atto di concorrenza illecita.

La Corte di Milano, dovendo giudicare sulla contraffazione del marchio di un liquore, prendeva ad esame

(1) Causa Società anonima Cirio c. Spertino (*Giurispr. Ital.*, 1892, parte I, sez. II, pag. 1).

Digitized by Google

anche la somiglianza delle bottiglie in cui era contenuto il prodotto contraffatto in confronto di quelle adottate per il prodotto genuino, e faceva notare che a questo elemento essa si soffermava « quantunque il vetro, come risulta dalla descrizione nella *Gazzetta ufficiale*, non formasse parte della marca » (1), come avrebbe dovuto certamente comprendersi se colui, che depositò il marchio, intendeva che anche la forma della bottiglia facesse parte integrante del marchio registrato.

Ma la forma del recipiente, o del prodotto, la combinazione dei colori del marchio, come ha fatto rilevare la Corte di Torino (2), debbono essere *caratteristiche* per poter costituire il marchio o parte integrante di esso.

Una forma geometrica comune, un colore o due, o più colori adottati a preferenza di altri senza che alcuna combinazione fantastica dia a questa loro combinazione un aspetto nettamente caratteristico, non basterebbero certamente a costituire il marchio. È necessario, insomma, che dalla forma del recipiente o del prodotto, dai colori adoperati e combinati risulti ragionevolmente impossibile che altri sia per adottare quelle forme o quella combinazione senza averle sott'occhio, ed imitandole da quelle messe anteriormente in circolazione.

La sentenza della Corte di Torino, che abbiamo precedentemente citata, offre un esempio, modello di esatti criteri pratici a questo proposito, nella fattispecie che le era sottoposta.

« La *forma* cilindrica delle scatole (dice la Corte) è affatto ordinaria e comune, e *le loro dimensioni* possono essere determinate dall'uso a cui le scatole sono destinate, dalla qualità cioè e quantità della merce che devono contenere in correlazione a date unità di prezzo. E di

(1) Sentenza 17 agosto 1893, causa Bisleri c. Minisini (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 41); conforme, in via d'analogia, la sentenza della stessa Corte, 2 agosto 1879, causa Caviezel e Magugliani c. Giron (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 762), e quella della Corte di Casale, 21 luglio 1881, in sede di rinvio. — In queste sentenze le Corti affermarono « *non essere necessario* » che il marchio si identifichi col prodotto.

(2) V. nota 1, pag. precedente.

Digitized by Google

codeste scatole essendovene di diverse dimensioni, anche in una medesima fabbrica, a seconda delle diversità dei prezzi, l'uguaglianza delle scatole, nel caso concreto, può essere affatto accidentale, come al tutto indifferente può essere pel compratore la forma loro, non atta quindi a produrre confusione fra i prodotti dell'una e dell'altra fabbrica. Identico è il *colore* delle etichette. Ma « i colori » non sono proprietà di nessuno, e dall'avere la Ditta Cirio adottato il color rosso, o perchè più appariscente, o perchè meglio resistente alla luce, sarebbe eccessivo dedurre, che essa se ne sia acquistato il monopolio, ed altri industriali non possano, per le stesse ragioni, adottarlo.

« I *caratteri tipografici ed i fregi* in complesso si assomigliano, ma non hanno nulla di caratteristico. Sono tutti di quel gusto dominante, che spesso si riscontra in lavori di simil genere ».

135. Ma se anche si volesse mettere in dubbio che la legge nostra ammetta quei marchi pei nazionali, non si può negare che per i marchi esteri il divieto non sussisterebbe quando la legge del paese d'origine del marchio straniero quelle forme ammettesse.

E ciò perchè la legalità del marchio estero da registrarsi, in applicazione dell'articolo 4, va giudicata in base alla *legge nazionale del marchio.*

Errò quindi, a nostro credere, la Corte di Milano quando sentenziò che « la garanzia accordata allo straniero non può estendersi oltre a quella di cui gode il cittadino » e che, per conseguenza, dovendosi giudicare in tema di contraffazione di marchio straniero, si deve aver per guida esclusiva la legge italiana (1).

La Cassazione di Torino (2) cassò questa sentenza perchè la Corte di Milano non aveva tenuto conto delle

---

(1) Sentenza 7 febbraio 1896, causa Grézier c. Giraud (*Giurispr. Tor.*, 1896, pag. 514).

(2) Sentenza 21 gennaio 1897 (*Giurispr. Tor.*, 1897, pag. 180); conf. Cassazione di Torino, 27 gennaio 1883, causa Sangiorgi, Prinetti c. Howe (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 836).

Digitized by Google

leggi straniere e delle Convenzioni internazionali invocate a sostegno del marchio dal Grézier.

136. In secondo luogo, per che sia applicabile la disposizione speciale dell'articolo 4, è estremo necessario che il marchio sia già legalmente usato all'estero sopra « prodotti e mercanzie *di fabbriche e commerci stranieri* che si *spaccino* nello Stato, o sopra animali di *razze straniere* diramate nel regno ».

In altri termini, non solamente il marchio dev'essere originario di un paese straniero, ma anche il prodotto, la mercanzia, gli animali, a cui il marchio è destinato, devono essere di origine del paese in cui il marchio è stato originariamente assunto.

Per ciò un commerciante od un industriale italiano, che fabbrica o vende i suoi prodotti in Italia, non potrebbe far registrare un marchio all'estero, e quindi domandarne la registrazione in Italia, come « marchio d'importazione », a mente dell'articolo 4.

Ma ben potrebbe ciò fare l'Italiano che avesse all'estero la sua industria ed il suo commercio principale, e non altro facesse che importare in Italia i suoi prodotti.

E se anche avesse in Italia una succursale della sua fabbrica o del suo negozio, ciò non impedirebbe che egli prendesse il marchio nel paese straniero dov'è l'azienda *principale*, e lo facesse poi registrare in Italia come marchio straniero.

137. Ma qualora uno straniero (od un Italiano esercente l'industria all'estero) avesse diversi stabilimenti della stessa importanza in differenti paesi, potrebb'egli far registrare in Italia i vari marchi che avesse depositati nei diversi Stati?

Noi crediamo che sì. L'industriale può aver interesse a contraddistinguere le diverse provenienze dei suoi prodotti, anche, anzi specialmente, quando la loro qualità può essere diversa a seconda dei paesi in cui è fabbricata, od a seconda delle convenienze che ha di svolgere il suo commercio d'esportazione piuttosto da uno Stato

Digitized by Google

che da un altro, soprattutto rispetto ai differenti regimi doganali che sono in vigore nei diversi Stati.

Del resto la legge non limita il numero dei marchi che un industriale o commerciante può avere, e questa facoltà di avere un numero illimitato di marchi sta tanto pei marchi nazionali quanto per i marchi d'importazione (1).

138. L'articolo 4, colle parole « prodotti o mercanzie che si *spacciano nello Stato* », ha voluto prescrivere allo straniero, che registra il marchio, di avere in Italia un deposito od una fabbrica, ed ha subordinato il riconoscimento del marchio all'esistenza di un simile deposito, o della fabbrica?

La questione, a cui non darebbe luogo la dizione, chiarissima, della legge, si è presentata ai tribunali, e con un apparente fondamento di serietà, di fronte alla disposizione dell'articolo 4 del regolamento 7 febbraio 1869, n. 4860, il quale indica la forma della « dichiarazione » che deve presentare colui che domanda la registrazione di un marchio. Ivi è detto che « se il marchio o segno è già usato all'estero, e se ne domanda l'uso esclusivo nel regno, giusta l'articolo 4 della legge, s'indicherà con precisione il *deposito* di merci, la fabbrica principale o succursale, o la diramazione della razza d'animali esistenti nello Stato ». Ed il modulo indicato dal regolamento per questa dichiarazione, contiene l'indicazione del *luogo* ove si trova il deposito, la fabbrica o la succursale.

Ma codesto equivoco non è possibile di fronte allo spirito ed al tenore dell'articolo 4 della legge, che (secondo i principii generali del diritto costantemente confermati ed applicati dalla giurisprudenza) ha la prevalenza sopra qualunque contraria od incerta locuzione regolamentare.

---

(1) Abbiamo usata questa frase « marchio d'importazione » al solo scopo di meglio contraddistinguere il marchio che è registrato in base all'art. 4, dai marchi nazionali. Ma senza che intendiamo di creare una doppia categoria di marchio. Il marchio « d'importazione », una volta registrato, diventa un marchio italiano per tutti gli effetti della legge.

Digitized by Google

Intanto si noti (ed è argomento che di per sè basta a togliere di mezzo l'equivoco) che l'articolo 4 della legge, con frase generica latissima, riconosce il marchio estero pei prodotti che *si spacciano* nello Stato. Ora lo spaccio, cioè la *vendita* di un prodotto, può aver luogo senza che sia necessario di averne deposito in Italia, ed il marchio ha un'utilità pratica effettiva per lo spaccio del prodotto, mentre non si può dire che il semplice *deposito* di un prodotto equivalga e comprenda necessariamente lo spaccio. Quindi lo spirito e lo scopo dell'articolo 4, nel sanzionare la protezione del marchio straniero, sono in perfetta armonia collo scopo pratico che la legge ha di mira e non col tenore del regolamento.

A parte questo argomento decisivo, devesi ricordare che l'articolo 12 della legge del 1855 subordinava formalmente il riconoscimento del marchio estero in Italia all'esistenza « di magazzini, depositi o succursali nello Stato ».

Posteriormente questa condizione fu soppressa, sia nei progetti ministeriali, sia in quelli delle Commissioni parlamentari, e fu, invece, sostituita la formola più razionale del vigente articolo 4. Ed a prescindere dalla convinzione che questa caratteristica soppressione induce, che, cioè, il legislatore ha voluto deliberatamente equiparare il marchio straniero a quello nazionale indipendentemente dal meschino criterio di un *deposito* di merci nello Stato, non vi può essere il menomo dubbio che il legislatore così appunto abbia voluto modificare la nuova legge, quando si legga la relazione parlamentare, presentata nella tornata del 1° giugno 1866.

In essa, accennandosi alle riforme che il nuovo progetto di legge portava alla legge fin allora vigente, era detto: « Essere necessaria una legge che guarentisse *ad italiani e forestieri* i marchi e segni distintivi delle proprie merci. Ci obbliga innanzi tutto l'osservanza dei Trattati; perocchè nella Convenzione con la Francia del 29 giugno 1862, per la proprietà letteraria ed artistica, fu stabilita *perfetta e reciproca eguaglianza di diritti nei due paesi*..... I Trattati del 9 aprile 1863 col Governo del

Digitized by Google

Belgio riproducono letteralmente le parole della nostra Convenzione colla Francia. Ancora nel Trattato del 6 agosto 1863 con la Gran Bretagna è stabilita *eguaglianza* e reciprocanza di condizioni. Finalmente nel Trattato stipulato addì 28 settembre 1863 con la Russia non solo si stabiliva una garantia reciproca contro ogni frode che potesse menomare la proprietà dei marchi nella industria manifatturiera, ma il Re d'Italia s'impegnava formalmente a raccomandare l'adozione di tali misure. Gli articoli 12 e 13 stabiliscono i giusti rapporti di diritto internazionale non solo riguardo ai segni distintivi adoperati dai forestieri nel regno, ma ancora riguardo a quelli adoperati all'estero, quando le merci e le produzioni loro *vengono a circolare* nel regno ».

Certa, così, l'intenzione del legislatore di voler riconosciuto, con perfetta uguaglianza di diritti, tanto il marchio straniero quanto il marchio nazionale, l'improprietà di linguaggio e di formola del regolamento non può e non dev'essere altrimenti spiegata se non come un errore dei compilatori del regolamento stesso, che, o troppo attaccati all'antica legge, o troppo poco imbevuti della nuova, non posero sufficiente attenzione al divario grandissimo che fra la prima e la seconda in questo punto si verificava.

Del resto, il fatto di regolamenti che, precipitosamente fatti, snaturano la legge, o la contraddicono, o la interpretano male, è fenomeno troppo comune anche ai giorni nostri per che noi dobbiamo meravigliarcene, e farne colpa grave ai legislatori del 1868.

La Corte di cassazione di Torino, a cui si presentò questo caso, girò la questione dicendo che: « il difetto o la inesatta indicazione dell'anzidetto deposito o del luogo in cui esiste, prescritta dall'articolo 4 del regolamento, non può portare alla grave conseguenza a cui vorrebbero giungere i ricorrenti, quella, cioè, dell'inefficacia dell'attestato.

« Infatti, ciò non è comminato nè dalla legge, nè dal regolamento, e per sua stessa natura una siffatta formalità non presentasi sostanziale, nel senso che la

Digitized by Google

mancanza o l'irregolarità nell'enunciazione debba portare ad inefficacia ed invalidità dell'attestato. In altre parole: è questa un'indicazione *voluta dal regolamento*, senza della quale l'Autorità amministrativa può negare il rilascio del brevetto, ma l'irregolarità non è di tale influenza da portare l'inefficacia del brevetto che, per avventura, si fosse, nondimeno, rilasciato » (1).

139. Allorquando il marchio straniero è conforme alla legge straniera, l'Autorità amministrativa non fa che « *riconoscerlo* e *guarentirlo* » mediante la formalità della registrazione.

« La parola *riconoscere*, ha detto la Cassazione di Torino (2), vuol dire accettare come legale la marca che è legalmente usata all'estero, e *garantire* significa accordarle la protezione della legge italiana. Quando non sia contestato, o non si possa contestare che il marchio è già legalmente usato all'estero, tale e quale è stato depositato, ciò deve bastare per attribuirgli la protezione accordata dall'articolo 4, imperocchè in questo caso, come fu già ripetutamente giudicato da questa Suprema Corte, l'unica formalità che dallo straniero deve essere osservata è quella del deposito, nelle forme stabilite dall'articolo 7, dei marchi quali venivano già usati all'estero ».

Le forme che deve osservare lo straniero per ottenere la registrazione del marchio sono quelle a cui si riferiscono le parole dell'articolo 4: « *purchè si osservino le prescrizioni stabilite pei nazionali* ».

Queste formalità, indicate all'articolo 7 della legge, verranno esaminate a suo tempo.

---

(1) Sentenza 10 gennaio 1889, causa Gambaro-Pastori (*Monit. Trib.*, 1889, pag. 649); conf. Tribunale di Milano, 29 marzo 1878, e Corte di Milano, 20 aprile 1879.

(2) Sentenza 27 giugno 1883, già citata (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 836).

Digitized by Google

CAPO II.

Marchi degli Stati Unionisti

(*Convenzione di Parigi* 20 *marzo* 1883).

SOMMARIO: **140.** Principio sanzionato dalla Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la registrazione internazionale negli Stati Unionisti. Spiegazioni contenute nel « *Protocollo di chiusura* » a proposito dell'articolo 6 della Convenzione. — **141.** Che cosa si debba intendere per marchio contrario « *all'ordine pubblico* » a mente della Convenzione di Parigi. Divergenze d'interpretazione a cui ha dato luogo questa disposizione. Opinione del Frey-Godet. Opinione del Maillard. Risoluzioni adottate a questo proposito nel Congresso di Vienna. Proposte dell'Ufficio di Berna alla Conferenza di Bruxelles. — **142.** Come, a nostro avviso, si possano conciliare le diverse interpretazioni date all'articolo 6 della Convenzione. Come e quando la legge nazionale di ciascheduno Stato debba avere applicazione nel giudicare se un marchio sia a ritenersi contrario all'ordine pubblico. — **143.** Soluzione pratica che il Tribunale federale svizzero ha dato a questa questione. — **144.** Soluzione pratica che la questione stessa ha avuto in Italia. Norme adottate dalla Corte di Milano e dalla Corte di cassazione di Torino. — **145.** Difficoltà a cui ha dato luogo in Francia l'articolo 2 della Convenzione di Parigi. — **146.** Per l'articolo 6 della Convenzione il marchio dev'essere regolarmente depositato nel paese d'origine. Che cosa si deve intendere per « *paese d'origine* ». Doppia ipotesi. Per regola generale si deve avere riguardo alla nazionalità *industriale* del marchio. Regola sussidiaria della nazionalità *personale*. Casi pratici. — **147.** Termine di *priorità* stabilito dall'articolo 4 della Convenzione per la registrazione internazionale. — **148.** Se il termine di priorità sia stabilito a pena di decadenza dal diritto relativo.

140. Nella Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 agli articoli 2 e 3 si stipulò in massima, e per quanto ha tratto alla proprietà industriale, il principio stesso che fin dal 1865 era ammesso dal Codice civile italiano, e che venne riaffermato, con maggior generosità, all'articolo 4 della legge sui marchi.

Quegli articoli dispongono (1):

« *Les sujets ou citoyens de chacun des États contractants jouiront, dans tous les autres États de l'Union, en ce qui*

(1) Noi ci rapportiamo alla Convenzione nel suo testo attualmente in vigore, cioè colle modificazioni ed aggiunte apportate al testo primitivo dalle Convenzioni di Madrid e di Bruxelles.

Digitized by Google

concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement, ou accorderont par la suite, aux nationaux.

« *En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État.*

« Art. 3. *Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés, ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux, sur le territoire de l'un des États de l'Union* ».

A questi principii, d'indole generale, segue la disposizione dell'articolo 6 che riguarda specialmente i marchi di fabbrica.

Quest'articolo è così concepito:

« Art. 6. *Toute marque, de fabrique ou de commerce, régulièrement déposée dans le pays d'origine, sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union.*

« *Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.*

« *Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.*

« *Le dépôt pourra être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public* ».

Scopo di questa disposizione fu per l'appunto di togliere di mezzo l'inconveniente che si verificava, nei rapporti internazionali, per la registrazione dei marchi, in dipendenza dei differenti criteri secondo cui le varie legislazioni considerano il marchio. Le legislazioni interne dei differenti Stati, ammettendo lo straniero a registrare nello Stato il suo marchio, esigono però, come principio generale, che il marchio risponda, nella sua

Digitized by Google

forma o costituzione, alla legge interna dello Stato nel quale deve essere registrato.

Nel « Protocollo di chiusura » della Convenzione del 1883 fu detto che il paragrafo 1° di questo articolo dovesse essere inteso nel senso che « aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine, et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la *forme* de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application.

« Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public, dans le sens du paragraphe final de l'article 6 ».

Dal tenore di questo articolo risulta chiaramente che, per quanto riguarda la *forma* del marchio, è la legge sola del paese d'origine di esso, che ne regola e determina la validità negli altri Stati unionisti.

I marchi stranieri, per effetto di questo articolo, non hanno acquistato presso di noi larghezza di protezione maggiore di quella che loro accordasse l'articolo 4 della legge italiana.

Ma i marchi italiani possono più facilmente ottenere la registrazione all'estero, per quanto sia limitato il beneficio apportato loro dalla Convenzione. Giacchè, data la obbligatoria conformazione del marchio secondo la legge nostra, anche all'infuori della Convenzione i marchi italiani non trovavano, generalmente, ostacolo ad essere registrati negli altri Stati.

In sostanza, quando un marchio straniero è registrato in uno degli Stati facenti parti dell'Unione, dopo essere stato *regolarmente depositato* nel paese d'origine, la validità di codesto marchio va giudicata *in base alla legge*

Digitized by Google

nazionale d'origine del marchio. Così la regolarità e validità del marchio francese, del marchio italiano, del marchio belga, ecc., dovranno, in caso di contestazione, essere vagliate non già alla stregua della legge del luogo ove è nata la contestazione, ma in base alla legge francese, italiana, belga, la quale, per così dire, li segue e li caratterizza in tutti gli altri Stati facenti parte dell'Unione.

141. L'articolo 6 della Convenzione, all'ultimo capoverso, dice esplicitamente che la registrazione (*dépôt*) del marchio straniero potrà « essere rifiutata, se l'oggetto per il quale è richiesta, è considerato come contrario alla morale od all'*ordine pubblico* ».

Quest'ultima frase ha dato luogo a divergenze nel definire, nei rapporti fra gli Stati Unionisti, che cosa si debba intendere precisamente per marchio « contrario all'*ordine pubblico* ». Si discusse, cioè, se con questa frase siasi avuto semplicemente di mira l'esclusione dei marchi aventi carattere politico o rivoluzionario, ovvero se, con essa, siano stati esclusi quei marchi che « *non sarebbero ammessi alla registrazione dalla legge interna del paese unionista in cui il marchio straniero viene importato* ».

La differenza pratica è enorme, poichè nel primo caso le marche alle quali la registrazione potrebbe essere rifiutata costituirebbero una eccezione pressochè insignificante, mentre nel secondo caso il patto convenzionale dell'articolo 6 sarebbe subordinato alla legge interna dello Stato in cui la marca dev'essere importata. Per modo che, se questa legge esclude un dato genere di marche pei nazionali, uguale esclusione starebbe per la marca d'importazione. Ciò si verificherebbe soprattutto per quei casi in cui la marca consiste in una *denominazione* la quale sotto apparenza di essere « *di fantasia* » sia il nome descrittivo del prodotto a cui si deve applicare.

Il Frey-Godet, in un rapporto presentato al Congresso di Vienna dell'*Association internationale pour la protection de la propriété industrielle*, sostenne questa seconda tesi. « Ce terme (scrive l'egregio autore) « *contraire à l'ordre*

Digitized by Google

public » ne comprend pas uniquement les marques munies d'inscriptions révolutionnaires ou celles qui, sans autorisation, portent des armoiries publiques. Il est encore applicable aux marques qui, tout en ayant l'apparence d'une dénomination de fantaisie, consistent en une désignation usuelle du produit, ou en termes descriptifs de ce dernier: on peut également considérer comme contraires à l'ordre public les marques qui sont, plus ou moins, propres à induire en erreur. De telles marques peuvent être rejetées sans que leur propriétaire ait lieu de se plaindre, en vertu de la règle généralement admise, que chaque État est seul en droit de déterminer ce qui, chez lui, est contraire à l'ordre public » (1).

Quest'opinione del Frey-Godet è stata combattuta dal Maillard. « Cette interprétation de l'article 6 (scrive il Maillard) ne nous paraît pas complètement exacte. Qu'une marque, propre à tromper le public et constituant un délit de droit commun, ne puisse être imposée à l'enregistrement en vertu de l'article 6, soit, c'est bien une marque contraire à l'ordre public. Qu'il appartient à l'Autorité compétente, dans chaque pays, de trancher les questions de priorité et de déterminer si les priorités sont tellement nombreuses que la marque était, en réalité, devenue usuelle avant l'appropriation légale dans le pays d'origine, soit encore, pourvu que l'on tienne compte des droits acquis dans le pays d'origine et qui n'ont pu être compromis par des usurpations dans les autres pays. Mais refuser le dépôt d'une dénomination parce qu'elle est descriptive du produit, donc parce qu'elle n'est pas conforme à la conception juridique que la législation nationale a de la marque, c'est contraire au principe posé par l'article 6 de la Convention.

« Ce qu'on a voulu c'est précisément qu'une marque unioniste ne pût pas être refusée pour un motif de droit, par suite de divergence entre les législations sur ce qu'il faut entendre par marque de fabrique ou de commerce;

(1) *Annuaire de l'Assoc. intern. pour la protection de la propr. ind.* (1e année, pag. 198).

Digitized by Google

on a voulu que le signe qui servait à distinguer, dans le pays d'origine, les produits d'une fabrique ou d'un commerce, gardât ce caractère et eût protection assurée dans tous les pays de l'Union, que, devant lui, les barrières qui séparent les peuples fussent abaissées (1).

« ..... Quand on a spécifié que la marque pourrait être refusée comme contraire à la morale ou à l'ordre public, on n'a songé qu'à des infractions aux lois générales de l'État, on n'a pas entendu laisser en vigueur les principes spéciaux à la législation sur les marques de fabrique, puisque c'eût été retirer aux étrangers par le dernier alinéa, ce qu'on leur donnait par le premier, tandis que ce dernier alinéa n'apparaît que comme explicatif, c'est ainsi que dans l'article 7 on a encore spécifié que la nature du produit ne pouvait faire obstacle au dépôt de la marque. Or, la règle qu'une marque peut être *descriptive* du produit, est bien une règle spéciale à la législation sur les marques.....

« Le principe qui a été adopté en 1880 est donc bien que: *la marque ne pourra pas être refusée à l'enregistrement par un État pour non conformité avec la législation intérieure*, pourvu qu'elle ait été régulièrement déposée dans le pays d'origine. Le chiffre 4 du protocole de clôture, qui a été ajouté plus tard, au moment de la signature ne contredit pas le principe. Il a pour but de remédier à la mauvaise rédaction de l'article 6 qui, tel qu'il était écrit, conduisait à des conséquences sérieusement excessives; un négociant français déposant *régulièrement* en France la marque la plus banale aurait pu en exiger non seulement le dépôt mais la *protection* dans la Grande-Bretagne. Le protocole de clôture réserve l'application de la législation intérieure pour tout ce qui n'est pas le caractère constitutif de la marque, par exemple, pour les formalités à remplir pour l'examen préalable à subir,

---

(1) Loc. cit., pag. 145. — Nel 1880 alla Conferenza di Parigi l'articolo 6 aveva già dato luogo a lunghe discussioni (*Processi verbali*, pagine 70, 75, 78, 79, 132, 135, 138, 142). « La rédaction de nul autre article ne fut aussi laborieuse », osserva il MAILLARD.

Digitized by Google

lequel pourra porter sur les réclamations de priorité, sur le respect des dispositions impératives touchant à l'ordre public. Mais le signe présenté à l'enregistrement, une dénomination, par exemple, a-t-il le caractère constitutif d'une marque, aux termes de la loi nationale? voilà ce qu'on ne pourra pas examiner, cela tient à ce qu'on a appelé la forme de la marque ».

In quel Congresso fu votata la seguente formola esplicativa in questo senso, cioè:

« Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise à l'enregistrement et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union, *même si elle n'était pas propre à constituer une marque d'après la législation intérieure de ces pays* ».

E, mantenendo fermi i due primi alinea dell'articolo 6 della Convenzione, si proposero le seguenti aggiunte modificative:

« Pourront être considérées comme contraires à l'ordre public les marques contenant des armoiries publiques ou des décorations.

« Il appartiendra à l'Autorité administrative, en cas d'examen préalable, et aux tribunaux de trancher les questions relatives à la priorité de la marque. Mais ils devront déterminer la date d'appropriation et la conservation de la marque, d'après la loi du pays d'origine; l'appropriation ultérieure de la même marque par un ou plusieurs négociants d'un autre État ne pourra porter atteinte aux droits du premier propriétaire, à moins qu'elle n'ait eu lieu de bonne foi et dans un pays où la marque primitive n'était pas connue ».

La questione fu nuovamente sollevata in occasione del secondo Congresso tenutosi a Londra nel 1898 (1), allorquando si discusse la condizione speciale che creava alle marche degli Stati Unionisti il rifiuto opposto dai

(1) *Annuaire de l'Assoc. intern. pour la protection de la propr. ind.*, 2e année. Rapports de MM. Maillard, Cutler, Fehlert, Mesnil, Frey-Godet.

Digitized by Google

giudici inglesi di riconoscere nella sua integrità l'articolo 6 della Convenzione del 1883. E fu ancora oggetto di esame al Congresso di Parigi del 1900 (1).

Alla Conferenza internazionale di Bruxelles (1897) per la revisione della Convenzione internazionale del 1883, l'Ufficio di Berna aveva proposto di fondere in un solo testo l'articolo 6 della Convenzione suddetta col n° 4 del Protocollo di chiusura, redigendo l'articolo 6 nei termini seguenti:

« Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union, *même si elle ne répond pas, par sa forme, aux conditions prescrites par la législation intérieure de ces États* ».

Ma tutti gli Stati furono d'accordo per mantenere invariata la redazione dell'originario articolo 6 della Convenzione, salva, ben inteso, ancora, la restrizione portata dal n° 4 del Protocollo di chiusura che aveva fissata l'interpretazione da darsi all'articolo stesso.

142. A nostro avviso, la questione è assai men grave in sostanza di quanto può apparire, quando, senza sottintesi e senza preconcetti, si mettano nella loro logica concordanza l'articolo 6 della Convenzione e la dichiarazione contenuta nel Protocollo di chiusura.

La difficoltà che hanno incontrato le marche consistenti in certe denominazioni ad essere ammesse in qualche Stato, come ad esempio in Inghilterra, dove certamente la giurisprudenza ha, troppo spesso, ecceduto in rigore ricusando la registrazione di certe marche perchè descrittive del prodotto, ha dato luogo ad una reazione, per così dire difensiva, negli altri Stati. Ed allora si è, forse, andato al di là dello spirito della Convenzione, affermando che, in forza dell'articolo 6 della medesima, non possa essere mai rifiutato il riconoscimento d'una marca che

(1) *Annuaire de l'Assoc. intern. pour la protection de la propr. ind.*, 4e année. Rapport de M. Darras, pag. 356.

Digitized by Google

sia stata registrata nel paese d'origine, e che per giudicare della legalità od illegalità di questa marca nello Stato in cui venne poi importata, si debba avere per norma assoluta la sola legge del paese d'origine, senza che mai la legislazione interna dello Stato d'importazione possa frapporre ostacolo alla vitalità della marca così importata.

Con questa interpretazione diventa lettera morta il paragrafo 4 del Protocollo di chiusura, col quale si è fissato il concetto dell'articolo 6.

Da una parte e dall'altra si viene così ad esagerare, od in senso restrittivo od in modo eccessivamente largo, il senso dell'articolo stesso.

Ha detto bene l'Ufficio di Berna nel programma provvisorio che preparò per la Conferenza di Bruxelles (1): « La Conférence de Paris de 1883 ayant jugé utile de compléter le texte de l'article 6, pour l'interpréter *en en restreignant le sens* dans une certaine mesure, résolut de le faire au moyen d'une disposition insérée dans le Protocole de clôture ».

Or bene, questo paragrafo 4 del Protocollo (non è inutile ripeterlo) è destinato a *restringere* la portata dell'articolo 6, facendo comprendere che la difficoltà alla registrazione internazionale dei marchi, che con l'articolo stesso si volle toglier di mezzo, era quella che dipendeva dalla diversità che si riscontra nelle varie legislazioni sul punto della *conformazione* della marca, od in altri termini di *che cosa* possa essere adottato come marchio. Soprattutto le *denominazioni* dei prodotti trovavano ostacolo ad essere accolte come marchio, quando, non essendo costituite da parole di fantasia, potevano, più o meno lontanamente, ricordare la denominazione necessaria od abituale, ovvero evidentemente descrittiva della natura del prodotto.

Per quanto riguarda la *configurazione esteriore* dei marchi, adunque, si unificarono, coll'articolo 6, tutte le legislazioni per modo che allorquando la marca apparisca

(1) *Actes de la Conférence de Bruxelles*, pag. 42.

Digitized by Google

regolare secondo *la forma*, o le forme, che la legislazione del paese d'origine ammette, non le possa essere negata la *registrazione* anche in quegli altri Stati, la cui legislazione interna non ammetta, per avventura, quella *forma*.

Ciò è detto chiaro nell'articolo 4 del Protocollo di chiusura: « Le paragraphe premier de l'article 6 doit être entendu en ce sens, qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union, par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, *au point de vue des signes qui la composent*, aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine, et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, *qui ne concerne que « la forme » de la marque*, et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention, la législation intérieure de chaque État recevra son application ».

La registrazione della marca non può adunque essere negata *per il solo fatto che non soddisfaccia alla legge interna dal punto di vista dei segni che la compongono*.

All'infuori di questo caso, la legislazione interna dello Stato in cui la marca è importata, ha tutta la sua efficacia. Potranno quindi essere dichiarate nulle e potrà quindi ordinarsi dall'Autorità giudiziaria la radiazione di quelle marche che siano contrarie all'ordine pubblico, o che la legge speciale dello Stato escluda espressamente dalla registrazione per altro qualunque motivo che non sia quello della *conformazione* esteriore del marchio.

Se diversamente fosse, come potrebbe spiegarsi l'ultima parte del n. 4 del Protocollo di chiusura, ove è detto esplicitamente che « *la législation intérieure de chaque État recevra son application* »?

E ciò anche quando si tratti di marche consistenti in *denominazioni*, per quanto possano queste essere ritenute fantastiche nella lingua del paese d'origine.

Su questo punto ci paiono gravi e concludenti i rilievi che vennero fatti dall'Osterrieth e dal Couhin, sull'impossibilità che uno Stato sia obbligato a riconoscere come valida una marca consistente in una *denominazione* che,

Digitized by Google

nello Stato in cui viene *importata*, e nella lingua di esso, fosse la denominazione usuale e quindi già di pubblico dominio, ovvero la denominazione necessaria del prodotto. « On a insisté (diceva l'Osterrieth) sur l'impossibilité d'accepter à l'enregistrement, dans les pays de langue allemande, une dénomination telle que « *Gussthal* », qui signifie textuellement « *acier fondu* » et qui a été déposée en France comme marque. Qu'on retourne l'hypothèse: un industriel allemand dépose comme marque en Allemagne le mot « *chapeau* »; serait-il admissible que, parce que cette marque aura été régulièrement enregistrée en Allemagne, elle doive être respectée en France? La propriété d'une telle marque en France serait de nature à porter un préjudice sérieux aux industriels français, qui sont dans la nécessité d'employer le mot *chapeau* » (1).

Il Couhin rincalzava quest'argomentazione con un altro esempio: « Si l'on suppose qu'un Français dépose comme marque verbale en France le mot « *Messer* » ou « *Knife* », ces mots pourront constituer une marque pour la France, car la dénomination n'apparaît pas comme nécessaire, mais elle le sera en Allemagne ou en Angleterre, et par suite ne pourra dans ces pays constituer une marque » (2).

Analogamente noi diciamo che potrebbe essere ritenuta contraria all'ordine pubblico la marca consistente, ad esempio, nella parola « *inchiostro* » o « *calzatura* » o « *tubo* », che uno straniero avesse fatto registrare come marchio in un paese dove queste parole, applicate ai prodotti che esse veramente rappresentano, possano ritenersi di fantasia in confronto della lingua del paese. Poichè la registrazione che si facesse poi di questi marchi in Italia perturberebbe effettivamente l'ordine pubblico, quando lo straniero, forte del suo marchio, volesse monopolizzarlo a suo favore.

---

(1) *Annuaire de l'Assoc. intern. pour la protection de la propr. ind.*, IV° année, pag. 357.

(2) *Ivi*, pag. 359.

Digitized by Google

È in questo senso che va ristrettamente inteso il significato delle parole « ordine pubblico ».

Ma sarebbe altrettanto assurdo il sostenere che siano a considerarsi come contrarie all'*ordine pubblico* tutte le marche straniere, che, non essendo espressamente escluse dalla legislazione interna, non siano conformi a questa.

Allora veramente si disconoscerebbe l'articolo 6 della Convenzione internazionale del 1883.

143. Questa questione fu nel 1896 oggetto di discussione avanti il Tribunale federale svizzero, a proposito della marca « *Antipyrine* », denominazione data al prodotto inventato dal dott. Knorr, prodotto che, scientificamente, è designato col nome di « *phényldiméthylpyrazolon* ».

La Società francese, cessionaria dell'attestato di privativa per il processo di fabbricazione di questo prodotto, dopo averne depositata la denominazione « Antipyrine » come marca di fabbrica al Tribunale della Senna, ne domandò la registrazione in Isvizzera, invocando l'articolo 6 della Convenzione del 1883. Ma il Tribunale svizzero giudicò che questo articolo non poteva invocarsi di fronte all'articolo 3 della legge svizzera, che non ammette alla registrazione, come marchi, i segni che possono essere considerati come di pubblica proprietà (1). « Dans l'examen de cette question (disse il Tribunale) il faut, en ce qui concerne le droit à appliquer, partir de ce principe: qu'aux termes de la Convention internationale du 20 mars 1883, la *forme* seule des marques provenant des États contractants doit être appréciée d'après la législation du pays d'origine. S'il s'agit donc uniquement de la question de savoir si la protection légale doit être accordée ou refusée à une marque en raison de sa forme, c'est-à-dire de son apparence extérieure, c'est la loi française qui sera appliquée à l'espèce. En revanche, la loi suisse est applicable à tous les autres points de vue, et l'on ne saurait adhérer à la manière de voir du premier juge, d'après laquelle la substance

(1) *Propr. ind.*, 1896, pagine 150 e 154.

Digitized by Google

de la marque, ou, comme on l'a dit, sa raison d'être matérielle, doit être jugée d'après le droit du pays d'origine. Car les dispositions de la loi suisse sur les marques sont de nature impérative, et leur application n'est suspendue en Suisse que pour autant qu'elle contredisent à des stipulations internationales. Mais, nous l'avons vu, ce cas ne se produit qu'en ce qui concerne la forme extérieure des marques de fabrique ou de commerce. Sur tous les autres points c'est le droit suisse qui est applicable, qu'il concorde, ou non, avec celui du pays d'origine de la marque..... Le simple fait de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine, ne saurait dispenser davantage le juge national de soumettre ces questions à un libre examen, quand il s'agit de marques étrangères, que s'il s'agissait de marques nationales ».

Posteriormente lo stesso Tribunale federale ribadì questo principio, affermando che « la seule conséquence de l'article 6 est que le droit du pays d'origine doit faire règle en tant, mais en tant seulement, qu'il s'agit de savoir si une marque étrangère a droit à la protection légale en raison de sa *forme*, c'est-à-dire des signes, des éléments qui la composent. Toutes autres questions, en revanche, sont soumises au droit du pays, à la juridiction duquel il appartient de trancher, le cas échéant, un conflit en matière de marques de fabrique. C'est donc exclusivement d'après la loi suisse qu'il faut décider, dans l'espèce, si la marque du demandeur appartient, en totalité ou en partie, au domaine public » (1).

144. In Italia la questione che stiamo esaminando è tolta di mezzo, in ogni caso, dall'articolo quarto, che corrisponde, in sostanza, all'articolo 6 della Convenzione. Perciò la giurisprudenza, che abbiamo richiamato al lettore allorquando esaminammo quell'articolo, trova anche qui la sua applicazione per la tesi di principio a cui si inspira la Convenzione.

---

(1) Sentenza 10 ottobre 1896 (*Propr. ind.*, 1897, pag. 61).

Digitized by Google

La Corte di Milano ebbe occasione di pronunziarsi specialmente in tema di marchio registrato in base allo articolo 6 della Convenzione internazionale, nella causa per il marchio consistente nella parola « *Esalgina* » (1). Dopo aver richiamato l'articolo 6 della Convenzione internazionale, la Corte soggiunge che « nel Protocollo di chiusura della detta Convenzione, *che ne costituisce l'appendice, spiegando la portata dell'articolo* 6, si dichiara che il paragrafo 1° dell'articolo stesso dev'essere inteso nel senso che non si potrà negare ad un marchio di fabbrica o di commercio la protezione in uno degli Stati dell'Unione soltanto per il motivo che esso non risponda, per quanto riguarda i *segni* da cui può esser costituito, alle condizioni richieste dalla legislazione di questo Stato, purchè soddisfaccia, sotto questo aspetto, alla legislazione del paese d'origine, ed in quest'ultimo sia stato depositato regolarmente. Salva questa eccezione, la quale non si riferisce se non alla *forma* del marchio e sotto riserva degli altri articoli della Convenzione, sarà applicata sempre la legge di ciascuno Stato. Devesi inoltre avvertire che nell'articolo 2 della Convenzione internazionale è detto che, i sudditi o cittadini di ciascuno degli Stati contraenti godranno in tutti gli altri Stati dell'Unione dei vantaggi che le *leggi rispettive* accordano. Il che significa che, avvenuto il deposito d'un marchio, d'una *denominazione*, per la modalità dei quali *deve attendersi alla legislazione del paese d'origine* nel quale siano stati regolarmente depositati, in quanto ai diritti ed obblighi derivanti dal deposito stesso, devonsi osservare le leggi del paese in cui il deposito venne eseguito e nel quale i diritti voglionsi far valere ».

La Corte, rilevando poi che altri concorrenti vendevano un prodotto analogo od identico sotto il nome di « *Esalgina* », osservava che, quantunque questo marchio non potrebbe essere valido secondo la legge italiana, tuttavia « simile fatto non è permesso e le Autorità

(1) Sentenza 22 marzo 1898, causa Brigonnet e Noville c. Ditta Zini, Cortesi e Berni (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 200).

Digitized by Google

italiane devono impedire che si ripeta nel regno, quantunque ciò non sia vietato dalla legge del regno, non essendo applicabili, nel soggetto caso, le norme generali invocate, di fronte alla Convenzione internazionale ».

Ma, per quanto riguarda la validità dell'uso del marchio negli Stati dell'Unione, la sentenza stessa riconosce che, quantunque registrata regolarmente nel paese d'origine, la denominazione non potrebbe godere, in quegli altri Stati, della protezione, quando ivi fosse già divenuta « di dominio pubblico *per uso continuo* » prima che nel paese d'origine fosse stata depositata.

La Cassazione di Torino nella stessa causa confermava il principio adottato dalla Corte di Milano, affermando la validità del marchio « *Esalgina* », poichè, « giusta la legge del 23 gennaio 1867, in Francia hanno effetto di marchio di fabbrica i nomi sotto forma distintiva e le denominazioni che non siano le usuali e necessarie, e per l'articolo 6 della Convenzione internazionale del 20 marzo 1883, depositato in Italia un marchio regolarmente riconosciuto in Francia, devesi attendere alla legge francese per le sue *modalità*, ed all'italiana per le *conseguenze e gli effetti* » (1).

In caso analogo (poichè si trattava non di marchio, ma di privativa per invenzione industriale) la Cassazione di Torino (2) esaminando, in tesi generale di diritto, gli effetti delle Convenzioni internazionali, osservava « essere costante massima di diritto internazionale che le Convenzioni internazionali non derogano mai alle disposizioni delle leggi di diritto pubblico interno vigenti nei rispettivi Stati contraenti » e che « il legislatore volle porre ciò a fondamento dell'applicazione delle leggi in generale, dettando l'articolo 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, ove è proclamato il principio,

---

(1) Sentenza 15 novembre 1898 (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 20).

(2) Sentenza 17 dicembre 1901, causa Ditta Borghi contro Thomas e Prévost (*Giurispr. Tor.*, 1902, pag. 254, e *Monit. Trib.*, 1902, pag. 261) respingente il ricorso contro la conforme sentenza 20 febbraio 1901 della Corte di Milano (Nicora estensore).

Digitized by Google

che in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero potranno derogare alle leggi *proibitive* del regno, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ».

145. La Convenzione del 1883 ha provocato in Francia una gravissima questione riflettente il limite di protezione che la Convenzione stessa accorda allo straniero negli Stati Unionisti.

L'articolo 2 della Convenzione ha stabilito che « les sujets ou citoyens de chacun des États contractants jouiront, dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'inventions, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement, ou accorderont par la suite aux nationaux ».

Di fronte a questa disposizione, si è vivamente discusso in Francia se lo straniero potesse assumere legittimamente in uno Stato Unionista un marchio che non fosse stato registrato nel paese suo d'origine, o che in questo paese non potesse essere validamente assunto. In altri termini: se, in forza del principio generale proclamato dall'articolo 2 della Convenzione, il cittadino d'uno degli Stati Unionisti possa avere in altro Stato diritti maggiori di quelli che abbia nel paese d'origine (1).

Questa questione non può sorgere in Italia di fronte all'articolo 3 Codice civile, secondo il quale lo straniero è ammesso a godere degli stessi diritti accordati ai cittadini. E quindi, qualunque sia la soluzione che si voglia dare alla questione che altrove può nascere in base all'articolo 2 della Convenzione, lo straniero potrà in Italia assumere un marchio, indipendentemente dalla Convenzione.

---

(1) Chi voglia conoscere a fondo le discussioni sôrte a questo proposito consulti: Pouillet, op. cit., n. 333 bis; *Propriété industrielle*, 1890, pag. 68; Bozerian, *Droits des Étrangers en France* (Paris 1890, Marchal et Billard); Pelletier et Vidal-Naquet, *La Convention d'Union*, pag. 224.

Digitized by Google

Ma, in questo caso, il marchio dovrà essere composto secondo le prescrizioni dell'articolo 1° della legge italiana 30 agosto 1868.

146. Affinchè il marchio straniero possa essere registrato in base all'articolo 6 della Convenzione, è, ancora, necessario che il medesimo sia stato « *regolarmente depositato nel paese d'origine* ».

E l'articolo stesso dichiara che è considerato come paese d'origine « quello nel quale il depositante ha il suo « *stabilimento principale* ».

Ma verificandosi il caso che colui, che vuol depositare il marchio, non abbia questo suo « stabilimento principale » in uno dei paesi dell'Unione, l'articolo 6 dice che « *sarà considerato come paese d'origine quello a cui appartiene il depositante* ».

Come si vede, le due ipotesi di *nazionalità* del marchio originario sono ben differenti.

La Convenzione fissa, come prima e prevalente regola, la nazionalità *industriale* del marchio.

La nazionalità *personale* del depositante costituisce l'eccezione, nel solo caso che manchi la prima.

Per la qual cosa, se un Italiano ha la sede principale della sua industria o del suo commercio in Francia o nel Belgio, egli potrà godere del benefizio della Convenzione, quando abbia preventivamente registrato il suo marchio in Francia o nel Belgio.

Se invece ha il suo stabilimento in Austria od in altro Stato che non faccia parte dell'Unione, potrà godere dei benefizi della Convenzione in tutti gli Stati Unionisti, registrando il suo marchio in Italia, e facendone poi il deposito negli altri Stati.

Nel caso in cui il depositante abbia un unico stabilimento, qualunque ne sia l'importanza, sarà evidentemente questo lo « stabilimento principale » che determina il « paese d'origine » del marchio.

Ma quando gli stabilimenti siano più, il criterio per giudicare quale sia lo stabilimento principale si dovrà essenzialmente ricavare dalla *sede dell'amministrazione*,

Digitized by Google

poichè è là che devesi presumere che si concentri tutto il movimento direttivo ed amministrativo delle varie aziende industriali o commerciali (1).

Talvolta può verificarsi il caso in cui lo stabilimento, o lo stabilimento principale (secondo che uno solo o più ve ne siano), sia in uno Stato e la sede amministrativa della società in un altro. Ciò si verifica abbastanza frequentemente nei casi in cui il genere dell'industria o del commercio impongono la scelta d'una speciale località per l'impianto dello stabilimento, perchè, ad esempio, là si trovi la materia prima, ovvero perchè vi sia un porto di mare od altra qualunque facilità od economia di trasporto, mentre la sede sociale si tiene nel paese dove la società è stata costituita. In tal caso noi crediamo che sia sempre il luogo dove è effettivamente l'esercizio industriale, e dove è quindi lo stabilimento sociale, che determina il « paese d'origine ».

Giova però osservare che i criteri sopra esposti sono eminentemente relativi, e che quindi possono essere, in ogni singolo caso, modificati da concomitanti circostanze anche, apparentemente, di secondaria importanza.

147. Passiamo ora ad esaminare una spiccata caratteristica che sta a favore dei marchi che sono assunti negli Stati Unionisti in forza della Convenzione internazionale del 1883.

Abbiamo già dimostrato che uno dei requisiti essenziali del marchio dev'esser quello della *novità*, rispetto a quelli che siano stati precedentemente adottati da altro industriale o commerciante.

Codesto carattere di *novità* deve sussistere al giorno in cui il marchio viene adottato o registrato.

---

(1) Questo è anche il criterio comunemente adottato in Italia per la applicazione dell'art. 13 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, il quale dispone che « le società commerciali, industriali e di assicurazione, ed i possessori di due o più stabilimenti, o di due o più sedi dello stesso stabilimento, posti in Comuni diversi, dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel Comune in cui tengono lo *stabilimento* o la *sede principale* ».

Digitized by Google

Allo scopo di impedire che un marchio registrato in uno degli Stati Unionisti sia pregiudicato dall'uso che altri immediatamente fosse per farne in un altro Stato onde impedirne la registrazione, opponendo poi l'uso del marchio stesso avvenuto anteriormente alla importazione da parte dell'autore originario, l'articolo 4 della Convenzione accorda un « *termine di priorità* », durante il quale l'uso della marca che altri fosse per fare in un altro Stato, non pregiudica il diritto alla registrazione (1).

Stabilisce il detto articolo che « *celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande..... d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.*

« *En conséquence, le dépôt, ultérieurement opéré dans l'un des États de l'Union avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit notamment par un autre dépôt....., ou par l'emploi de la marque.*

« *Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention, et de quatre mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce* » (2).

Adunque un cittadino di uno qualunque degli Stati Unionisti che depositi una marca nel suo paese d'origine, potrà depositarla nel termine di quattro mesi in tutti gli altri Stati e la registrazione sarà regolarmente avvenuta, quand'anche altri avesse, in questi Stati, e durante quel termine decorso fra la registrazione originaria e le successive, usata la stessa marca.

Il principio fissato in questo articolo non potrebbe essere più chiaro. Il deposito della marca, operato

---

(1) Trattando della contraffazione vedremo come questa disposizione abbia in Italia un'importanza molto relativa di fronte ai criteri più rigorosi e larghi adottati dal Codice penale.

(2) Secondo il testo primitivo della Convenzione il termine era di tre mesi soltanto. Ed è questo il termine valido per le marche registrate sotto l'impero dell'antico testo, cioè fino al 14 settembre 1902.

Digitized by Google

posteriormente negli altri Stati avrà, insomma, effetto retroattivo, e si considera come operato in tutti gli Stati nel giorno stesso in cui ebbe luogo il deposito originario.

148. L'articolo 4 ha dato luogo al dubbio se la marca possa ritenersi legalmente depositata, in forza del principio generale stabilito dall'articolo 6 della Convenzione stessa, anche quando fossero trascorsi i quattro mesi dall'articolo 4 fissati.

In altri termini, se l'articolo 6 sia applicabile indipendentemente dall'articolo 4 (1).

Questa questione non presenta interesse di pratica applicazione di fronte alla legge italiana. Poichè l'articolo 4 della legge nostra ammette, senza limiti di tempo, alla registrazione la marca che sia già legalmente usata all'estero, sì e come è colà usata.

E per ciò, anche quando siano trascorsi i quattro mesi accordati come termine di priorità, il marchio straniero potrà essere registrato con prelazione di diritto sullo stesso marchio che fosse stato adottato in Italia. Il quale, del resto, non sarebbe stato legalmente adottato, perchè non *diverso* da quello originariamente adottato all'estero, secondo che è prescritto dall'articolo 1° della legge, e come ha deciso la giurisprudenza precedentemente esaminata.

CAPO III.

Marchi dipendenti dalla Convenzione italo-germanica.

(*Convenzioni* 18 *gennaio* 1892 *e* 4 *giugno* 1902).

SOMMARIO: **149.** Convenzione italo-germanica 20 febbraio 1892. Successiva adesione della Germania alla Convenzione di Parigi. — **150.** Disposizioni principali della Convenzione italo-germanica del 1892. — **151.** Difetti inerenti a questa Convenzione. — **152.** Convenzione 4 giugno 1902 modificativa della prima.

149. Al 20 febbraio 1892 veniva stipulata fra l'Italia e la Germania (la quale non faceva parte in quel tempo

(1) Pouillet (*Propr. ind.*, 1891, pag. 136).

Digitized by Google

della Unione Internazionale costituitasi colla Convenzione di Parigi) una speciale Convenzione, la quale sostanzialmente riproduceva, nei rapporti di questi due Stati, quelle disposizioni di tutela internazionale a cui si inspira la Convenzione di Parigi (1).

Nell'anno 1903, ed a partire dal 1° maggio, la Germania faceva adesione alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, modificata dall'atto addizionale di Bruxelles del 14 dicembre 1900.

Per la qual cosa oggidì la trattazione di questa Convenzione non ha utilità pratica se non pei marchi che furono registrati mentre la detta Convenzione era in vigore, e per le disposizioni che sono state mantenute colla nuova Convenzione 4 giugno 1902, come sarà spiegato più avanti.

150. L'articolo 1° della Convenzione fra l'Italia e la Germania 18 gennaio 1892 era così concepito: « I sudditi o cittadini di una delle Parti contraenti godranno nei territori dell'altra, in quel che concerne la protezione di invenzioni, di disegni e modelli industriali, i marchi di fabbrica e di commercio e la ditta od il nome commerciale, della stessa protezione che i nazionali stessi.

« Conseguentemente essi avranno la stessa protezione dei nazionali e lo stesso mezzo legale contro ogni attentato ai loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle formalità e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascuno dei due paesi ».

Questa disposizione riproduceva l'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 1883.

Ai sudditi o cittadini dei due Stati contraenti furono, coll'articolo 2, assimilati, per quanto riguarda l'oggetto della Convenzione italo-germanica, tutte le persone che *avevano il loro domicilio* od *il loro stabilimento principale* nei territori di una delle Parti contraenti.

Gli articoli 3 e 4, a somiglianza di quanto dispone l'articolo 4 della Convenzione di Parigi del 1883, accordavano

(1) Fu approvata colla legge 20 febbraio 1892, n. 52. — V. il testo in Appendice.

Digitized by Google

un *termine di priorità* di mesi tre, *dalla data del deposito* operato in uno dei due Stati, per depositare nell'altro Stato il marchio.

Questo termine decorreva dal giorno *successivo* a quello nel quale il deposito era stato, effettivamente, eseguito nel paese d'origine.

L'articolo 6, corrispondente al pari articolo della Convenzione di Parigi, dichiarava che « quando un marchio di commercio o di fabbrica fosse stato registrato nei territori di una delle Parti, l'ammissione al deposito del marchio nei territori dell'altra Parte non avrebbe potuto essere rifiutata al proprietario del marchio, per la ragione che la forma esteriore e la composizione del marchio non fossero conformi alle leggi di quest'ultimo paese ».

Stabiliva poi l'articolo 7 che « quei marchi di commercio e di fabbrica che nel paese d'origine erano di dominio pubblico, non potevano formare oggetto di un privilegio esclusivo nei territori dell'altra Parte ».

151. Ciò che abbiamo detto a proposito dell'articolo 4 della legge 30 agosto 1868 e della Convenzione di Parigi vale, in massima, per i marchi sottoposti al regime di codesta Convenzione, la quale, per quanto riguarda i marchi, non presentava gli inconvenienti che si verificavano invece per quanto riguarda i brevetti d'invenzione (1).

Ma, nella *forma* in cui è redatta questa Convenzione, essa non era troppo chiara. Nelle leggi la forma è pure un coefficiente di grande importanza per la sostanza!

Così l'articolo 6 faceva una strana distinzione fra « *la forma esteriore* » e la « *composizione* » del marchio. Se questa seconda parola alludeva specialmente alle denominazioni e doveva essere messa in correlazione al successivo articolo 7 della Convenzione stessa, ne derivava come conseguenza che anche un marchio, il quale, secondo la legge interna, o secondo il principio che abbiamo

(1) V. articolo inserto nella *Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 1.

Digitized by Google

svolto a proposito della Convenzione di Parigi, non avrebbe potuto essere registrato, comecchè contrario all'ordine pubblico, *doveva* inevitabilmente avere accoglienza in Italia.

Infatti l'articolo 7, che è tuttora in vigore, dichiara che non potranno formare oggetto di privilegio esclusivo nei territori di una delle Parti quei marchi di commercio o di fabbrica che siano di dominio pubblico « *nel paese d'origine* ».

Applicando alla lettera questa disposizione, ne consegue che un marchio *composto* di una denominazione o di un disegno che sia di uso comune in Italia, ma non lo sia in Germania, avrebbe diritto alla protezione in Italia a favore del suddito germanico che in Germania (*paese d'origine*) lo avesse depositato.

Non troviamo la ragione teorica di quella distinzione ed opiniamo che le parole « *forma esteriore* » e « *composizione* » riproducano lo stesso concetto, che è quello dell'articolo 4 del Protocollo di chiusura della Convenzione di Parigi.

In questo senso è da ritenersi esatta la decisione della Corte d'appello di Torino nella causa per la denominazione « *Lysol* » assunta come marchio dalla Ditta Schülke e Mayr di Amburgo per un prodotto disinfettante. La Corte disse: che in tanto si sarebbe potuto accogliere la domanda di nullità che si proponeva contro questo marchio, in quanto si fosse provato che altri, prima della Ditta Schülke e Mayr, avesse usato di quella denominazione « sia in Germania, che in Francia ed in Italia » (1). E la Corte di cassazione, confermando quella sentenza, disse che « per quanto un marchio di fabbrica sia depositato e protetto all'estero, non può negarsi il diritto al cittadino ed il dovere al magistrato italiano di ricercare e riconoscere se quel marchio abbia il requisito essenziale della *novità*, essendo certo che la protezione che uno Stato, per le Convenzioni internazionali, accorda ad un marchio o segno depositato in altro Stato, non può

(1) Sentenza 2 agosto 1901 (*Riv. priv. ind.*, 1901, pag. 129).

Digitized by Google

estendersi a quei marchi o segni che sono già caduti nel dominio pubblico » (1).

152. Dopo l'adesione della Germania alla Convenzione di Parigi, la Convenzione del 1892 fu modificata con altra del 4 giugno 1902 (2).

Con questa furono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 della Convenzione 18 gennaio 1892, rimanendo così in vigore gli articoli 5 e 7. Dei quali il primo provvede ai brevetti d'invenzione o per disegni o modelli industriali, di cui non dobbiamo occuparci in quest'opera.

Il secondo tiene fermo il principio che « quei marchi « di commercio e di fabbrica che nel paese d'origine sono « di dominio pubblico, non potranno formare oggetto di « un privilegio esclusivo nei territori dell'altra Parte ».

(1) Sentenza 4 gennaio 1902, causa Schülke e Mayr c. Ditta Nava.
(2) V. il testo in appendice.

Digitized by Google

LIBRO TERZO

DEPOSITO E TRASCRIZIONE DEI MARCHI

TITOLO I.

PRINCIPII GENERALI

CAPO I.

Sistema della legge italiana.

SOMMARIO: **153.** Utilità pratica della trascrizione dei marchi. — **154.** Sistema adottato dalla legge italiana del « *non esame preventivo* » relativamente all'efficacia e legalità del marchio. L'autorità amministrativa deve limitarsi all'esame della regolarità estrinseca *dei documenti*. Inconvenienti che nascono allorquando l'ufficio ministeriale eccede in questo esame. — **155.** Caso pratico. Giurisprudenza del Consiglio di Stato. Critica della decisione 13 gennaio 1903. Esame degli articoli 8 e 9 della legge. Dichiarazioni del commissario Scialoja nella discussione parlamentare per la legge del 1855. Dichiarazioni del relatore Michelini. Sentenza della Corte di cassazione di Napoli.

153. La legge nostra, al pari delle leggi straniere, prescrive norme speciali per il deposito e per la trascrizione del marchio nei pubblici registri per opera della Autorità amministrativa a ciò specialmente delegata.

Allorquando tratteremo dell'efficacia giuridica della trascrizione, dimostreremo come gli effetti giuridici del marchio siano d'assai emancipati dalle materiali formalità del deposito.

Tuttavia la formalità della trascrizione porta con sè una effettiva utilità, come quella che serve alla constatazione autentica del momento in cui il marchio è nato, ed in cui è stato solennemente affermato, nella sua forma, *erga omnes*.

Già la relazione della legge del 1855 aveva messo in evidenza questa pratica utilità della trascrizione, dicendo

Digitized by Google

che « un marchio o segno distintivo qualsiasi non deve poter essere impunemente usurpato da altri o cancellato: ma perchè questa usurpazione non abbia luogo o possa essere meritamente punita, è pur mestieri che la legge stabilisca il modo onde pubblicare la scelta dei marchi, sicchè ciascuno abbia il mezzo di verificare quali sono i marchi ed i segni già adottati da altri per evitare d'usarli, il che, talvolta, potrebbe avvenire anche senza la volontà deliberata di contraffarli. Infine è necessario che il giudice, in caso di reclamo, possa, con certezza, distinguere i marchi ed i segni appropriati da quelli che non lo sono. La conservazione di siffatti marchi e segni distintivi, preceduta dal *deposito*, ed eseguita secondo le norme stabilite dal nostro progetto, raggiunge questo triplice scopo ».

154. Il legislatore italiano stabilì la formalità del deposito e della trascrizione dei marchi, senza alcun esame dell'Autorità amministrativa sulla validità o legalità intrinseca del marchio che viene depositato.

Ed a rendere preferibile questo sistema concorrono, per analogia, le stesse ragioni per le quali la legge italiana del 30 ottobre 1859 ripudiò il sistema dell'esame preventivo per gli attestati da rilasciarsi alle nuove invenzioni o scoperte. Vale a dire, la somma difficoltà, anzi l'impossibilità in cui sarebbe l'Amministrazione di controllare seriamente la novità del marchio e la sua diversità da altro eventualmente preesistente, nonchè la gravissima responsabilità che il Governo verrebbe necessariamente ad assumere, sia accordando, col preventivo suo controllo, un marchio, sia negandone la trascrizione, quando nell'un caso o nell'altro, più profonde indagini potrebbero dimostrare illegittima la concessione, od ingiusto il rifiuto. Questo sistema è conforme a quello delle leggi belga e francese.

Invece altre legislazioni, come la tedesca, l'inglese, l'austriaca, la brasiliana e quella degli Stati Uniti, ammettono l'esame preventivo dell'Ufficio governativo sulla validità e legalità *intrinseca* del marchio di cui si domanda la trascrizione.

Digitized by Google

L'articolo 8 della legge italiana limita formalmente ed esplicitamente la facoltà di esame e di controllo dell'Autorità amministrativa « alla regolarità della *parte intrinseca* dei documenti » che presentar si debbono per ottenere la trascrizione del marchio.

Quindi nè l'Ufficio di Prefettura, a cui sia presentata la domanda coi documenti per la trascrizione del marchio, nè il Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cui quell'Ufficio li avrà trasmessi, hanno diritto di esaminare il *contenuto* della domanda e dei documenti per controllarne l'esattezza o la regolarità sotto l'aspetto della composizione del marchio e dei requisiti che, secondo la legge, questo deve avere per essere efficacemente e validamente assunto di fronte ai terzi.

Unica indagine che è consentita all'Autorità amministrativa è quella di verificare se la *dichiarazione* prescritta dal paragrafo B dell'articolo 7 della legge sia sostanzialmente conforme al modulo prescritto dal regolamento, se la descrizione e la dichiarazione siano *intestate* secondo prescrivono gli articoli 4 e 8 del regolamento stesso, e se tutti i documenti prescritti dalla legge siano stati presentati.

Niun dubbio (secondo i principii che abbiamo precedentemente esposti) che potrà eventualmente il Ministero rifiutarsi *a dar corso ad una domanda* di trascrizione di marchio che sia evidentemente contrario alla morale od all'ordine pubblico; ma anche questa facoltà, che è sottintesa per le norme generali del diritto pubblico, dev'essere mantenuta nei limiti strettamente fissati da quelle norme, senza invadere il campo della legge sui marchi che lascia al cittadino piena libertà di formare il marchio a suo piacimento, semprechè non sia in contrasto colla pubblica moralità o coll'ordine pubblico.

Così, avuto riguardo allo scopo del marchio, che è quello di essere esposto pubblicamente e circolare nel pubblico unitamente al prodotto cui è destinato, potrà l'Ufficio di Prefettura od il Ministero *respingere la domanda* inoltrata per la trascrizione di un marchio che non potrebbe esporsi al pubblico, a mente dell'articolo 64

Digitized by Google

della legge sulla pubblica sicurezza (1) o dell'articolo 339 del Codice penale (2) che, per quanto riguarda la pubblica morale, sono le due disposizioni di legge che, per affinità, si debbono avere come criterio direttivo. Così pure si potrà respingere la domanda di trascrizione per un marchio contenente parole o disegni che costituissero vilipendio od offesa contro i pubblici poteri, a mente del Codice penale o del R. Editto sulla libertà della stampa.

In questi casi essendovi *reato*, ovvero un fatto che comunque deve ritenersi vietato dalle leggi, l'Ufficio non potrebbe *ricevere* quei documenti.

Ma altro è *respingere la domanda*, in quanto contiene gli elementi di un reato o di un fatto immorale o contrario all'ordine pubblico, altro è accogliere la domanda o dichiarazione per la trascrizione d'un marchio regolarmente fatta, ed in pari tempo esaminare l'*intrinseco* di essa e dei documenti per verificarne il contenuto in rapporto alla validità o regolarità intrinseca del marchio che si vuol trascrivere.

Manca assolutamente all'Ufficio di Prefettura ed al Ministero, autorità e competenza per ciò fare.

L'Ufficio amministrativo esorbita dunque dalle funzioni che, in modo tanto preciso, la legge gli attribuisce, quando, in qualsiasi modo, giudica od emette apprezzamenti sulla legalità di un marchio; ed opera arbitrariamente se ne subordina la trascrizione a modificazioni di cui, sotto pretesto di rendere legale il marchio stesso, voglia imporre al richiedente la trascrizione.

In questo caso al richiedente non rimangono che tre vie a seguire. O sottomettersi alla preventiva ed arbitraria decisione che il Ministero emette (non autorizzato dalla legge e non richiesto dalla parte interessata) sulla

---

(1) Art. 64: « Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini ».

(2) Art. 339: « Chiunque offende il pudore con scritture, disegni od altri oggetti osceni, sotto qualunque forma distribuiti od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire cinquanta a mille ».

Digitized by Google

validità o regolarità del marchio, e modificarlo secondo l'opinione dell'Ufficio *giudicante*. O rinunziare alla trascrizione del marchio, che, intanto ed in esecuzione della propria opinione, il Ministero non fa. Ovvero ricorrere al Consiglio di Stato, per fargli giudicare, nell'ipocrita forma di questione amministrativa, l'opera del pubblico ufficiale che « per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, *oscurità*, contraddizione od *insufficienza* della legge, omette o rifiuta di fare un atto del proprio ufficio ». Ipotesi questa che l'articolo 178 del Codice penale prevede, ma che non entra nella giurisdizione del Consiglio di Stato.

Certamente il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato è la via meno violenta, e processualmente più ovvia, per quanto obliqua. Ma, intanto, è deplorevole che colui che richiede la trascrizione di un marchio debba sottostare alle spese, alle noie, ed all'alea di un giudizio *preventivo*, per constatare se a ragione od a torto abbia il Ministero rifiutata la trascrizione di quel marchio, sotto pretesto che questo non potrebbe essere ritenuto valido secondo la legge o se abbia, a ragione od a torto, imposte quelle determinate modificazioni al contenuto della *dichiarazione* o della *descrizione* che fu presentata da chi domandava la trascrizione del marchio. È fuor di dubbio che della legalità della trascrizione di un marchio non si può discutere se non *dopo* che questa trascrizione sia avvenuta, ed in contradditorio dei terzi, che abbiano interesse e quindi *azione*, di contestare la validità del marchio. Mentre il Ministero non ha nè interesse nè azione propria per discutere, come ente amministrativo, della *legalità intrinseca* dei marchi dei commercianti, che deve trascrivere sul semplice esame della *regolarità* della parte *estrinseca* dei documenti prescritti dalla legge.

Invece con questa confusione od esagerazione di poteri e di attribuzioni, con questa provocazione a discussioni intempestive che nasce allorquando l'Ufficio amministrativo non si limita all'esame della parte *estrinseca* dei documenti, si travisa la legge, si distrae inutilmente ed illegalmente l'opera del Consiglio di Stato. Ed in qualche caso il Ministero non ha esitato a far valere,

Digitized by Google

come serio argomento, davanti al Consiglio di Stato, l'abitudine che l'Ufficio aveva adottata « *di fare in quel modo* », della cui legalità era appunto chiamato a giudicare quel supremo consesso amministrativo! (1).

155. Ed in qualche caso la giurisprudenza del Consiglio di Stato non ha richiamato, come doveva, il Ministero alla precisa osservanza di quelle attribuzioni che, tassativamente, gli sono demandate dalla legge.

Nella sua decisione del 13 gennaio 1903, richiamata nella nota sopra indicata, la IV Sezione così ragiona « in diritto »:

« Attesochè la questione sottoposta all'esame di questo Collegio consiste nel vedere, se il Ministero di agricoltura, industria e commercio possa legittimamente rifiutare di trascrivere un marchio di fabbrica, il quale manchi delle indicazioni stabilite dall'articolo 1° della legge 30 aprile 1868, n. 4577, delle indicazioni, cioè, del luogo di origine, della fabbrica e del commercio, e consista invece in una sola parola, com'è precisamente nel caso attuale.

« Attesochè se *deve riconoscersi col ricorrente che in materia di registrazione di marchi di fabbrica l'indagine del Ministero* È LIMITATA *alla* REGOLARITÀ ESTRINSECA DEI DOCUMENTI presentati, non segua da ciò, che il Ministero non abbia potestà di verificare se il marchio contenga o no gli elementi che lo costituiscono, o, per essere più preciso, se cotesti elementi si riscontrano nell'esemplare del marchio che dev'essere allegato alla domanda di registrazione. Quando si abbiano presenti tutte le disposizioni della legge del 1868 e segnatamente quelle scritte

(1) Nella decisione 13 gennaio 1903 del Consiglio di Stato (*Bollettino della proprietà intellettuale*, 1903, pag. 106) si legge che « in rappresentanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio si è costituita la Regia Avvocatura generale erariale, la quale in un foglio d'osservazioni depositato in segreteria il 5 gennaio 1903, dopo aver notato che il rifiuto di registrare la parola « *Fevrolo* » presa di per sè stessa *è conforme alla massima costantemente seguìta dal Ministero* nell'interpretazione dello articolo 1° della legge sui marchi . . . . . ».

Digitized by Google

negli articoli 1, 6, 7, 8 e 11, si vedrà facilmente che gli elementi del marchio possono formar oggetto di una *doppia ricerca:* l'una affatto *estrinseca*, che è diretta ad accertare se il marchio si presenti, all'apparenza, con le indicazioni volute dalla legge; l'altra, invece, riguarda l'*intrinseco* di tali indicazioni, nel senso che è diretta ad accertarne la *idoneità giuridica*, o la verità e *genuinità*, o la esistenza, non più formale ed apparente, ma reale ed effettiva. Ora se questa seconda indagine — la quale si collega o può collegarsi col diritto che possa spettare al richiedente o ad altri di fare uso esclusivo del marchio o segno distintivo — è indubbiamente sottratta alla competenza del Ministero, il quale non potrebbe occuparsene senza invadere il campo dell'Autorità giudiziaria, non altrettanto può e deve dirsi della prima indagine, da poi che questa, per il modo in cui si esplica e per il fine più immediato e circoscritto che si prefigge, non tocca punto l'intrinseco della questione e rimane limitata soltanto alla parte *esterna* e formale dei documenti. Se il Ministero non potesse neanche verificare che l'esemplare del marchio che gli è presentato, ossia uno dei documenti da annettersi alla domanda di registrazione, contiene come semplici segni esteriori le indicazioni *prescritte dalla legge*, allora non si saprebbe più vedere in qual cosa consista cotesto esame sulla regolarità estrinseca dei documenti, che a giudizio della stessa ditta ricorrente spetta e non può esser negato al Ministero. Attesochè, per le suesposte considerazioni, sia da conchiudere che il Ministero non abbia commesso alcun eccesso di potere, rifiutando di registrare la sola parola *Fevrolo*, tanto più che tale rifiuto non pregiudica punto (?) la questione, se la parola possa essere rivendicata di per sè sola dalla Ditta Erba in modo che a nessun altro sia dato di adoperarla od usarla come segno distintivo di un prodotto ».

In questa motivazione la IV Sezione riconosce, che, secondo la legge, l'indagine del Ministero non può andar oltre (*è limitata*) alla regolarità *estrinseca* dei documenti. Il che vuol dire esser questa l'*unica* indagine consentita dalla legge al Ministero.

Digitized by Google

Ma troppo facilmente dimentica la decisione questa sua così vera ed esatta premessa, e vi contraddice, allorquando passa ad esaminare gli « elementi del marchio » ed afferma che questi possono formare oggetto « d'una ricerca *estrinseca* diretta ad accertare se il marchio si presenti, all'apparenza, con le indicazioni volute dalla legge, e d'un'altra riguardante l'*intrinseco* di tali indicazioni nel senso che è diretta ad accertarne l'*idoneità giuridica*, cioè, la verità e genuinità o la esistenza reale ed effettiva ».

Prescindiamo dal discutere se sia opportuna e fondata questa divisione, faticosamente artificiosa, degli elementi del marchio, dal momento che « l'idoneità giuridica » del marchio null'altro è che il risultato, l'effetto della « verità e genuinità reale ed effettiva » di un marchio composto *secondo la legge*.

Ma, intanto, la decisione ammette, e lo dice esplicitamente, che, per fare la prima ricerca sulla apparente regolarità del marchio, bisogna esaminare, controllare, giudicare gli « elementi del marchio ».

Ora questi elementi sono appunto il *contenuto* di quei documenti che l'articolo 7 della legge enumera, e che devono essere uniti alla domanda di trascrizione del marchio. E se il Ministero deve fare quella « prima ricerca » degli elementi apparenti del marchio, deve necessariamente leggere, esaminare, giudicare ciò che è disegnato negli esemplari, ciò che è dichiarato nella dichiarazione, ciò che è descritto nella descrizione.

Deve, in sostanza, addentrarsi nell'*intrinseco* dei documenti stessi, deve esaminare non questi solamente nel loro *estrinseco*, ma deve prendere in esame il *marchio* addirittura.

Ed allora, come si può conciliare questo esame del marchio, o dei suoi *elementi*, di fronte alla imperativa e tassativa disposizione chiarissima dell'articolo 8 della legge secondo la quale « sulla riconosciuta regolarità *della parte estrinseca degli esibiti documenti* » l'Ufficio *deve* accettare la domanda di trascrizione?

La teoria adottata, con quel processo d'analisi, dal Consiglio di Stato renderebbe assolutamente illogica e

Digitized by Google

fuor di proposito la dichiarazione che il legislatore ha voluto concretare in un apposito articolo di legge, per esonerare da qualsiasi responsabilità l'Autorità amministrativa per il fatto della semplice materiale trascrizione di un marchio.

Dice l'articolo 9 della legge che « l'attestato non guarentisce l'importanza, o l'autorità del marchio, o segno distintivo o la bontà, o la provenienza dei prodotti, *o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace* ».

Se l'articolo 9 suppone espressamente che un marchio possa esser trascritto quand'anche gli manchino « le condizioni richieste per che sia valido ed efficace », ciò vuol dire che la trascrizione non dipende dalla verità « apparente o reale ed effettiva » del marchio (1).

La differenza radicale che intercede fra l'esame della *regolarità estrinseca* di un documento, e l'indagine della *legalità intrinseca*, sia pure anche solamente *apparente*, del suo contenuto, non ha bisogno di essere dimostrata e nemmeno spiegata. Non è possibile confusione fra l'una cosa e l'altra, e le due indagini sono siffattamente e così nettamente separate, che è impossibile attaccare all'una una qualunque particella dell'altra.

Evidente del pari è un'osservazione che sotto l'aspetto pratico si presenta. Od il Ministero deve limitarsi all'esame della *regolarità estrinseca* dei documenti prescritti dalla legge, ed allora ogni suo còmpito è limitato a verificare se il richiedente abbia presentato, ed in debita forma estrinseca, questi documenti. Cioè se vi siano la domanda, la descrizione e gli esemplari del marchio colla dichiarazione d'uso, la quietanza del ricevitore demaniale, il tutto come è prescritto dal regolamento.

Ed in questo caso, il Ministero esercita un controllo ben definito, e del quale è definito lo scopo. Quello di guarentire che tutti i marchi siano trascritti mediante l'osservanza di quelle identiche formalità e con quei

(1) Corte d'appello di Torino, sentenza 26 febbraio 1875 (*Giornale delle leggi*, 1875, pag. 380).

Digitized by Google

documenti che, assicurando al titolare del marchio il suo diritto se legittimamente sussiste, guarentiscano, in pari tempo, ai terzi il modo di contrastare a questo diritto se illegittimo.

Ma se (come consentire vorrebbe la decisione del Consiglio di Stato sopra riportata) l'esame dell'Ufficio ministeriale può estendersi al di là *dei documenti*, a cui lo limita la legge, se l'impiegato del Ministero può addentrarsi nell'esame del marchio, sia pure per controllare solamente se questo « si presenti, all'apparenza, con le indicazioni volute dalla legge », l'opera dell'Ufficio diventa un vero « *esame preventivo* » sulla validità, sia pure parziale, e quindi sulla idoneità giuridica del marchio.

Ed allora due conseguenze derivano, amendue assurde. Assurdo, innanzi tutto, che il Ministero debba controllare l'*apparenza* e non la realtà, di quelle indicazioni. Assurdo poi che dopo questo esame, la legge, almeno in questa parte, non guarentisca la validità del marchio, e lasci ancora pienamente libera, ai terzi, la facoltà di contestare (in base alla larga dizione dell'articolo 9) qualunque delle condizioni richieste perchè il marchio sia valido ed efficace, facendo eventualmente dichiarare dai tribunali che le condizioni che il Ministero aveva ritenute esistenti « in apparenza », erano, invece, inesistenti in realtà.

Non basta. Quando si voglia consentire al Ministero un'indagine che non sia tassativamente quella ben precisata dalla legge, della regolarità *estrinseca* dei documenti, a qual disposizione di legge, a qual criterio di equità o d'opportunità di pratica, si ricorrerà per fissare i limiti di codesto esame? E perchè lo si vorrebbe limitare ad una parte soltanto delle condizioni prescritte dall'articolo 1°? Questo articolo, come prescrive che il marchio debba indicare il luogo d'origine ed il nome della persona, la fabbrica da cui provengono i prodotti, esige altresì (ed è cosa essenzialissima) che il marchio sia *diverso* da quello già usato da altri. Orbene, se altri presentasse un marchio uguale ad altro marchio già trascritto, se due individui presentassero alla trascrizione

Digitized by Google

due marchi uguali, perchè non dovrebbe il Ministero, in questi casi di flagrante violazione della legge, rifiutarsi ad operare la trascrizione di quel primo marchio, o di uno di questi due, dal momento che manca l'elemento essenziale della diversità?

Che questo esame non sia consentito all'Ufficio amministrativo, è dimostrato dal complesso della legge, e risulta formalmente dalla dichiarazione contenuta nell'articolo 9, secondo il quale l'attestato non prova nemmeno l'esistenza delle condizioni richieste per la validità ed efficacia sua.

Ed a questo principio cardinale della legge corrisponde il tenore dell'articolo 8, il quale deferisce all'Ufficio di Prefettura, a cui è presentata la domanda di trascrizione, di verificare la regolarità della parte estrinseca degli esibiti documenti. Dopo di che, inscritta sulla *dichiarazione* presentata dal richiedente l'annotazione del giorno e dell'ora in cui vennero esibiti, « *la Prefettura trasmette ogni cosa, nel termine non eccedente i cinque giorni, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, trascritti i documenti stessi sopra registri pubblici, rilascia, se ne è il caso, l'attestato di trascrizione* ».

Ed a questo proposito è caratteristica e merita di essere ricordata l'esplicita dichiarazione che, nella discussione parlamentare, fece il commissario Scialoja rispondendo a coloro che insistevano sull'opportunità di indagare preventivamente alla trascrizione, se, almeno, il marchio sia *diverso* da quelli già precedentemente assunti da altri. « L'articolo 9 (diceva lo Scialoja) impone un *obbligo positivo* non al negoziante che fa la domanda, ma al pubblico ufficiale incaricato di conservare il marchio, di registrare la domanda e di pubblicare i marchi, e lascia alla scelta di chi domanda l'uso esclusivo di un marchio, *sia di correre il rischio di fare una domanda nulla*, sia di darsi la pena di andare od inviare all'Ufficio centrale per verificare se ivi esistano altri marchi simili al suo. Ma dicesi: nel caso che un negoziante non voglia prendersi questo incomodo? Peggio per lui, rispondo: la legge è scritta pei vigilanti. Se egli non

Digitized by Google

vuole prendersi questo incomodo, si espone al rischio di vedere *dichiarato nullo* il suo marchio, o, peggio ancora, di essere penalmente punito.

« La legge doveva *imporre* all'uffiziale amministrativo l'*obbligo* di pubblicare la domanda, ma non poteva nè doveva imporre al negoziante l'obbligo di consultare queste domande.

« Dunque, io lo ripeto, la registrazione e la pubblicazione delle domande dei marchi *non è volontaria ma necessaria*, è un *dovere* della pubblica amministrazione. L'andare a consultare i registri è ad arbitrio delle parti, perchè è un loro benefizio. Chi non va a consultarli deve imputare a sua colpa se incorre in un deposito *nullo* ».

Anche il relatore della legge, Michelini, nel dare ragione dell'articolo 9, affermava e metteva bene in rilievo il principio della nessuna ingerenza della pubblica amministrazione nell'esame *intrinseco* dei documenti e sulla legalità del marchio, colle seguenti parole:

« La legislazione, la quale molto di più si avvicina a questa materia del marchio, è quella delle privative per invenzioni. Anche in quella legge, che è stata sancita dalla Camera, si è stabilito che il diritto dell'inventore cominci non dal giorno in cui la sua invenzione sarà nota al pubblico, e ne avrà ottenuta la privativa, ma dal giorno in cui questa domanda è stata presentata all'Ufficio di ciò incaricato.

« *E si noti che in entrambi questi casi gli ufficiali preposti dal Governo non possono negare l'iscrizione richiesta dal petente, come pure non possono negarla gli ufficiali incaricati dal Governo di ricevere il deposito dei marchi* » (1).

E rispondendo alle obiezioni di coloro che propugnavano l'esame preventivo della validità del marchio, lo stesso relatore soggiungeva: « Il principio della nostra legge è questo: che i marchi si concedano a tutti coloro indistintamente che ne fanno domanda. *L'Ufficio incaricato*

(1) *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, sessione del 1853-54, vol. VI, pag. 2670.

Digitized by Google

di questo deposito è limitato, per così dire, alla « materialità » *del deposito; non può quindi erigersi in giudice se il marchio, del quale si domanda l'uso esclusivo, sia tale per cui questo uso non possa essere accordato perchè sia stato domandato da altri precedentemente.* Quindi, se l'onorevole deputato Arnulfo (1) pone mente a questo principio, egli vedrà che *tutta la economia della legge* sarebbe sconvolta dalla sua proposta, imperocchè egli farebbe giudice colui che *non fa altro che constatare la materialità del deposito.....* Approvo in tutte le sue parti la teoria manifestata dal Presidente del Consiglio circa le leggi preventive e repressive, e circa la preferenza da darsi a queste sopra quelle. Difatti ogni legge preventiva diminuisce non solamente la libertà dei cittadini, ma ancora la loro dignità. Se l'uomo si avvezza a far fondamento ad ogni tratto sopra il Governo, egli rinuncia, poco per volta, alla responsabilità delle proprie azioni, e si rende incapace di muovere un passo senza essere dal Governo sorretto ».

Ed infatti anche la legge del 30 ottobre 1859 sulle privative per invenzioni, mentre fa obbligo al Ministero di rilasciare l'attestato di privativa senza alcun esame preventivo sulla reale sussistenza dell'invenzione o sul carattere di novità che essa deve avere, non consente nemmeno alcun esame dell'Autorità amministrativa sull'*intrinseco* dei documenti che sono prescritti, per ottenere l'attestato. La legge esige la *descrizione* della scoperta, ed indica quali elementi questa descrizione deve contenere, prescrive che l'invenzione sia indicata sotto forma di *titolo* corrispondente al vero oggetto (2).

Ma sia pure insufficiente la descrizione, non nuova l'invenzione, falso il titolo, tutto ciò non può essere controllato dal Ministero, nè dar motivo a ricusare l'attestato. Il Ministero *deve* rilasciarlo, salva la facoltà ai tribunali di dichiarare la nullità dell'attestato rilasciato (3).

---

(1) Uno dei proponenti l'« esame preventivo ».
(2) Articoli 3, 20, 21 e 22.
(3) Articoli 57 e 59.

Digitized by Google

In conclusione noi riteniamo (e ci pare che ciò discenda evidente dal sistema adottato dal legislatore di sottrarre assolutamente l'Autorità amministrativa a qualunque responsabilità per la legalità o meno dei marchi trascritti) che, non essendo consentito all'Ufficio del Ministero alcun esame sull'*intrinseco* dei documenti connessi alla domanda, non sia lecito di fare al riguardo distinzioni ingegnose od analisi arbitrarie per giustificare, in qualche caso, l'opportunità di questa indagine. L'Ufficio non ha altro mandato se non quello di trascrivere, e *deve* trascrivere il marchio come se ne fa la domanda e secondo la descrizione e la dichiarazione presentate dal richiedente, semprechè i documenti presentati siano *regolari* nella loro parte estrinseca.

Leggerne e sindacarne il contenuto per verificare se l'intrinseco di quei documenti sia per dar luogo alla trascrizione d'un marchio legale o no, è atto di tutela che non vuole la legge, e che esorbita dalla funzione esclusivamente *materiale* della trascrizione che al Ministero compete.

Egregiamente adunque la Corte di cassazione di Napoli ha affermato l'incompetenza assoluta dell'Autorità amministrativa per sindacare se un marchio di cui si domanda la trascrizione sia legale o no. L'autorità amministrativa (disse quella Suprema Corte) « non ha il còmpito di esaminare se chi richiede l'attestato abbia diritto di ottenerlo. *Essa ha l'obbligo di rilasciarlo a chiunque ne faccia la domanda*, previo il pagamento della tassa e lo adempimento delle condizioni della legge. *Quella, cui unicamente compete di vedere se ricorre il caso della legge, è l'Autorità giudiziaria;* e perciò è che, nel rilasciarsi l'attestato, si ha la cura di dichiarare che « non si guarentiscono in modo alcuno la *legittimità* e le *conseguenze giuridiche* di esso » (1).

Sarebbe opera accademica discutere qui se buono o cattivo sia questo sistema.

---

(1) Sentenza 23 giugno 1888, causa Fiorentino c. Bolla (*Foro It.*, 1889, parte I, col. 392).

Digitized by Google

La legge, intanto, è così. E che così sia è preferibile. Poichè l'interesse personale che ha il commerciante di far trascrivere un marchio che sia legale ed efficace e che possa godere effettivamente la tutela della legge, è la migliore garanzia che il cittadino saprà provvedere da sè, e bene, alla tutela del proprio diritto. E se, per ignoranza della legge, può accadere che si domandi la trascrizione di un marchio illegale, la eccezionalità di qualche caso non porta con sè la necessità di adottare un sistema preventivo di controllo e di interpretazione della legge. Opera questa che, dopo tutto, richiede cognizioni giuridiche così complesse quali non sempre si possono pretendere da ufficiali dell'ordine amministrativo, e la cui mancanza può dar luogo a quegli atti arbitrari ed inconsulti contro i quali è difficile la reazione, ed è sempre gravosa la difesa del cittadino.

Ricordiamo ancora una volta quelle parole, auree veramente, che risuonarono nel Parlamento Subalpino per bocca del relatore sulla legge dei marchi, l'on. Michelini: « Oh! il proprio interesse è ben altra molla di quella da cui possono essere sollecitati ispettori, cui corre lo stipendio, malgrado i loro sbagli che non possono essere accertati..... Il sistema dell'intervento governativo nelle cose dei privati, come se gli uomini fossero bimbi in fascie, che non potessero muovere un passo senza essere guidati per mano, e sorretti dal Governo nel quale stia ogni sapienza, è sistema che generalmente piace ai Governi assoluti, perchè esso rende gli uomini pieghevoli, mogi, eunuchi, epperciò incapaci di resistere alle tiranniche prepotenze. Ma i cittadini di libero paese devono provvedere a loro stessi ».

CAPO II.

Carattere del deposito. — Effetti giuridici della trascrizione del Marchio.

SOMMARIO: **156.** Carattere incerto del deposito nella legge del 1855. — **157.** Opposizione della Commissione parlamentare alla formalità del deposito nel nuovo progetto della legge del 1868. — **158.** Dal sistema

Digitized by Google

del « *non esame preventivo* » del marchio adottato dalla legge italiana, consegue il carattere semplicemente *dichiarativo* del deposito. — **159.** Legislazione comparata (*in nota*). — **160.** Antinomia apparente fra gli articoli 9 e 10 della legge. — **161.** Giurisprudenza che ha subordinata la validità del marchio alla formalità della trascrizione. — **162.** Giurisprudenza che ha solamente ritenuto *sospesa* la validità del marchio anteriormente alla trascrizione. — **163.** La prevalente giurisprudenza ritiene oggidì indipendente il diritto di marchio dalla formalità della trascrizione. Esame della giurisprudenza. — **164.** Efficacia del deposito in rapporto all'onere della prova ed alle azioni per danni a favore del proprietario del marchio.

156. Le formalità del deposito e della trascrizione dei marchi, che già erano istituite dalla legge sarda del 1855, furono conservate nella legge del 1868.

Nel presentare il progetto di quella che fu poi la legge sarda del 1855, non ebbe il Governo d'allora una precisa concezione della natura del deposito.

Si lasciò al depositante la facoltà di eseguire il deposito senza sottoporlo ad esame preventivo, ma poi all'articolo 17 si dichiarava, con formola assoluta e larghissima, che « sarebbe ordinata la modificazione o distruzione di qualunque marchio o segno distintivo simile ad un marchio o segno già depositato, anche quando fosse stato adoperato senza dolo o colpa ».

L'articolo 11, inoltre, considerava « come *non avvenuto* il deposito di un marchio o segno distintivo in cui mancasse uno dei requisiti indicati all'articolo 2, o che contenesse la indicazione del luogo d'origine diverso da quello d'onde realmente proviene la cosa per mezzo di esso contraddistinta ».

La Relazione che accompagnava il progetto diceva tuttavia esplicitamente, che « il deposito non crea diritti, ma li accerta e li rende attuabili verso i terzi..... Il deposito costituisce l'atto estrinseco, per mezzo del quale la persona che prescelse un marchio od un altro segno qualunque, ne acquistò il possesso e con esso l'esclusivo diritto di adoperarlo. Certamente questo deposito non crea il diritto che ciascuno *naturalmente* ha di significare agli altri la provenienza dei prodotti o delle merci sue proprie; ma gli altri non possono essere obbligati a rispettare questo suo diritto se non quando egli ha portato a

Digitized by Google

conoscenza del pubblico il segno da lui prescelto. Il nostro progetto riconosce l'uso esclusivo del marchio o segno distintivo dal giorno in cui si effettua il deposito. Altrove fu giudicato che può aver luogo un'azione giudiziaria per contraffazione di marchio avvenuta prima del deposito. A noi è sembrato che siccome chi vuole pubblicare il diritto esclusivo di usarne uno a sua scelta, ne ha il mezzo dalla legge prestabilito, così sia da presumere che non volle acquistare quel diritto chi non fece uso di questo mezzo » (1).

Dal che si vede quale incertezza di criteri dominasse in quella legge, dal momento che, pur riconoscendosi che il diritto al marchio era diritto eminentemente naturale, si subordinava l'affermazione ed il riconoscimento del diritto medesimo alla formalità del deposito, erigendosi niente meno che a presunzione di rinunzia al diritto ed alla relativa azione, il fatto dell'omesso deposito, malgrado la presunzione contraria derivante dal fatto positivo dell'uso effettivo del marchio (2).

157. Perciò quando si discusse il nuovo progetto di quella che fu poi la legge del 1868, si manifestò una energica opposizione al mantenimento della formalità della trascrizione. Le ragioni che si addussero per la sua soppressione debbono essere qui ricordate.

La Commissione parlamentare che nel 1866 aveva incarico di riferire alla Camera dei deputati sul progetto di legge presentato dal Governo, si dichiarò recisamente contraria alla formalità del deposito dei marchi nel progetto stesso contenuta, se la medesima doveva essere considerata come condizione essenziale all'esistenza del diritto. E ciò per le seguenti considerazioni, che riportiamo integralmente:

---

(1) *Atti del Parlamento Subalpino*, sessione del 1853-54, vol. II, *Documenti*.

(2) Può consultarsi a questo proposito la discussione avvenuta alla Camera dei deputati nella tornata del 2 febbraio 1855 (*Atti del Parlamento Subalpino*, sessione del 1853-54, vol. VI).

Digitized by Google

« La vostra Commissione versò con accurata analisi intorno alle condizioni necessarie ad esercitare il diritto di marchio, perocchè gli articoli 4 e 6 del progetto stabiliscono il deposito dei marchi e segni distintivi, e dei disegni e modelli di fabbrica, presso una Prefettura del regno, qual condizione indispensabile perchè quel diritto abbia nascimento ed esistenza. Non pareva cosiffatto deposito logica applicazione dei principii, e non andò guari che non solamente la vostra Commissione fu costretta a disconoscere la pretesa necessità del deposito, ma a reputarlo anzi *vessatorio* ed *inutile*.

« Prima che le invenzioni e le scoperte industriali entrassero nel diritto comune, il Governo ne concedeva, con brevetto, il privilegio e ne regolava l'applicazione; ora, per contrario, la legge sarda del 1855, la nostra legge del 1864, e quelle di quasi tutta Europa, riconoscono che l'attestato non è che un titolo legale per esercitare la invenzione o scoperta, epperò non guarentisce nè l'utilità nè la novità, di cui giudicano i magistrati dietro le prove date dalle parti. Dapprima i Governi assicuravano i consumatori della bontà dei prodotti, ora, invece, ne giudica la libera concorrenza.

« Dopo la Rivoluzione francese le legislazioni progredirono: questi diritti civili furono ridotti alla misura comune della *proprietà privata*, e tolti dai privilegi artifiziali dello Stato. Pure le *forme* sopravvivono ai principii, ed il *deposito* sopravvisse per inerzia di legislatori e per insipienza di interpreti. Rimase dunque a svincolare il diritto civile dal deposito nei pubblici uffici perchè ingiusto e vessatorio.

« L'attestato ufficiale è, in qualche guisa, comportabile con le nuove invenzioni o scoperte, ma non mai coi marchi e segni distintivi, e pei modelli di fabbrica, perchè a quelle la proprietà è, in certo modo, impressa dalla legge, mentre questi la ripetono dalla natura loro: le prime sono rare, epperò facilmente conoscibili mercè dei giornali; mentre è impossibile tener dietro ai secondi, che escono in copia e quotidianamente dalle mille fabbriche e sorgenti di produzione, tenendo dietro alla variabilità del gusto e della moda.

Digitized by Google

« Il deposito non vale a garantire l'utilità, la novità ed i caratteri dei marchi e dei disegni e modelli, il che riconoscono tutte le leggi anteriori e la legge sarda, e quella del 1864 ed il presente progetto del Ministero.

« Il deposito non vale a mezzo di conoscenza perchè altri suo malgrado non si approprii l'altrui. E come sarebbe questo possibile? Quale fabbricante o negoziante potrebbe mai conoscere le migliaia di depositi fatti dai nazionali e dai forestieri? E colui che ha domicilio in qualunque parte d'Italia come potrebbe vedere i depositi fatti presso 59 Prefetture del regno? Ed in che modo il potrebbero poi i forestieri, se riesce impossibile ai nazionali?

« Il deposito non vale nemmeno a constatare la priorità del *diritto*. Se l'attestato non garentisce la novità, nè l'utilità nè i caratteri della cosa depositata, epperò non garentisce il diritto che da quelle condizioni procede, molto meno dalla priorità del deposito può giustamente derivarsi la priorità del diritto.

« Il deposito non vale a constatare che i marchi sieno attuati ed in esercizio, perchè subordinare il diritto all'esercizio del diritto stesso non solo è contro ragione, ma contraddice espressamente ai trattati con la Francia e con il Belgio.

« Il deposito poi vale molto meno a constatare il fatto dell'esistenza del marchio, del disegno o del modello di fabbrica; perocchè il plagiario ed il contraffattore potrebbero eziandio adempiere a così superficiale formalità. Ed il fatto materiale, meglio che dal meschino deposito, non si riconosce invece dalle migliaia di vetri, di tessuti, di stoffe, di carte e simili?

« Il deposito non vale una *prova*. Sarebbe veramente mal consigliato desiderio vincolare al deposito la prova di fatti svariatissimi, che possono sorgere da ben altri documenti, da dichiarazioni giudiziali ed extragiudiziali, da titoli d'ogni specie, da lettere, da testimonianze, da giuramenti. Se della novità e dell'utilità dei marchi e dei disegni non dà garanzia l'attestato ufficiale, ma debbono liberamente giudicarne i magistrati, è pur mestieri che

Digitized by Google

abbiano a giudicarne, siccome giudicano d'ogni altra proprietà, in quella latitudine di prove e di criterii che nessuna legge può vincolare alla forma del deposito.

« E la nostra Commissione, inoltre, si confermò in questi principii scorgendo, come nel lungo periodo di un secolo, la legislazione e la giurisprudenza non seppero assegnare al deposito un'idea determinata, ora volgendo ad uno scopo, ora ad un altro affatto diverso, le quali mutazioni intervengono allora quando, morti i *principii*, sopravvivono le *formalità*.

« Le Ordinanze di Francia del 1837 e degli anni appresso richiedevano il deposito nelle segreterie comunali. Fra tante migliaia di Comuni di che constava la Francia, niuno penserebbe che quel deposito potesse valere a mezzo di conoscenza. Due leggi fondamentali introducevano in Francia il nuovo diritto emerso dalla Rivoluzione: cioè la legge del 12 aprile 1803 (1), e l'altra del 18 marzo 1806. La prima non determina i caratteri del marchio, ma li suppone; e per essa il deposito non serviva per istabilire il diritto esclusivo, ma la materia della controversia; e lo richiedeva pei soli marchi e segni distintivi, non pei disegni e modelli di fabbrica. La seconda legge, invece, del 1806, che contempla i disegni e modelli di fabbrica (2), non curando i marchi e segni distintivi, prescrive, che ciascun fabbricante, il quale volesse, in seguito, esercitare azione dinanzi ai Tribunali per la proprietà del disegno, doveva depositare un campione chiuso e suggellato, cui si aggiungeva il suggello del Consiglio. Iniziata la lite, i pieghi si disuggellavano, e veniva alle parti rilasciata dichiarazione della data di ciascuno. Ed ecco in questa legge uno scopo diverso da quello assegnato alla legge precedente del 1803.

« La giurisprudenza francese poi, per una serie non interrotta di decisioni e di giudizi dal 1803 fino ad oggi, ha ritenuto sempre che il deposito non serve che come

(1) Articoli 16, 17 e 18 della legge del 22 germinale dell'anno XI, riflettenti la contraffazione delle « *marche particolari* ».

(2) Questa legge era speciale per la città di Lione, e non generale.

Digitized by Google

ingresso all'azione e che si può querelare per contraffazione, ancorchè il fatto della contraffazione fosse *anteriore* al deposito. Anzi Dalloz osservò sottilmente, ragionando di quelle leggi, che l'autore di un disegno di fabbrica non fa mai il deposito, se prima il gusto dei consumatori non lo assicuri dell'utilità di domandarlo.

« La vostra Commissione sentiva il debito di esporvi questa parte storica della legislazione e della giurisprudenza, perchè la sua proposta di abolire gli articoli 4 e 5 del progetto, apparisca, qual è, dettata da severi studi intorno ai principii ed alle conseguenze di certe forme, che *non solo offendono la ragione, ma impacciano l'industria ed il commercio, i quali vivono di moto e di libertà.* Quando niuno, che non abbia pensiero di frode, ha interesse a giovarsi dei marchi e segni distintivi di altrui, quando in migliaia di fabbriche e di negozi ogni giorno i disegni e modelli si accrescono e si succedono, quale impaccio e qual dispendio non farebbe correre alla Prefettura della provincia per costituire un deposito ed ottenere l'attestato? A che la forma ufficiale dello Stato, di mezzo ai privati diritti dei cittadini, i quali, *meglio assai dello Stato*, sanno tutelarli e difenderli?

« Uno della vostra Commissione propose di fare il deposito semplicemente *facoltativo.* Quest'opinione venne respinta, perchè introdurre il deposito, ancorchè semplicemente facoltativo, significa dare al deposito un valore, quando la vostra Commissione crede aver dimostrato che *non ne ha nessuno*, e sarebbe pericoloso perchè l'esercizio di questa facoltà turberebbe il criterio dei magistrati.

« Oltre a questo, allorquando si pon mano ad una riforma, uopo è cancellare le vestigia del passato. Lo spirito umano è suo malgrado inchinevole a riprodurle quando gli si lascia l'addentellato delle forme e le apparenze del vero ».

Malgrado queste poderose argomentazioni contro la formalità del deposito, essa venne mantenuta, ma con esplicita disposizione, che forma oggetto dell'articolo 9 della legge, la quale ha per oggetto di caratterizzare l'indole speciale della formalità stessa, in relazione col

Digitized by Google

successivo articolo 10, togliendo all'attestato, che vien rilasciato dal Governo, qualsiasi valore probatorio che non sia quello della *certezza di data* della denuncia ufficiale, solenne, del marchio, senza che questa sia a ritenersi, *a priori*, come la data dell'uso effettivo del marchio, o, comunque, condizione sostanziale all'esistenza del diritto.

158. L'articolo 9 della legge dà come regola caratteristica che « *l'attestato non guarentisce l'importanza o la autorità del marchio o segno distintivo, o la bontà o la provenienza dei prodotti, o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace* ».

Questo articolo è la conferma e la conseguenza logica del principio del « *non esame preventivo* » adottato dalla legge per la trascrizione dei marchi, analogamente, anzi identicamente, al sistema adottato per la concessione degli attestati di privativa dalla legge 30 ottobre 1859 (1).

L'Autorità amministrativa limita, come abbiamo spiegato, l'opera sua alla verificazione della parte *estrinseca* dei documenti presentati colla domanda di trascrizione del marchio, ed alla trascrizione del marchio sì e come dessa è richiesta, epperciò ogni responsabilità sulla regolarità o legalità del marchio trascritto è lasciata integralmente a chi lo ha depositato.

Il deposito del marchio non è dunque *attributivo* del diritto di proprietà, ma bensì semplicemente *dichiarativo*.

La dichiarazione che altri fa, coll'eseguire il deposito, di essere proprietario del marchio, non costituisce che una presunzione *juris* della realtà e legittimità di codesto diritto, per modo che i terzi hanno sempre diritto di contestarlo (2).

---

(1) Art. 7: « L'esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica Amministrazione.

« L'attestato di privativa non guarentisce l'utilità o la realtà della invenzione o scoperta che fu asserita da chi ne fece domanda, nè prova l'esistenza dei caratteri che la legge richiede in una invenzione o scoperta perchè ne sia valida ed efficace la privativa ».

(2) In merito all'onere della prova si dirà nel capitolo riflettente l'azione di nullità dei marchi.

Digitized by Google

159. (1).

160. Confrontando gli articoli 9 e 10 della legge attuale, può trovarsi l'apparenza di un contrasto, poichè il primo fissa il principio della nessuna garantia assoluta di validità dell'attestato, ed il secondo dice: « *Dalla data dell'annotazione fatta dall'Ufficio di Prefettura, comincia a competere, a favore del dichiarante, il diritto a fare uso esclusivo del marchio o segno distintivo. Ma, per gli effetti delle multe e dei danni, dovrà essere immediatamente pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *la concessione dell'attestato di privativa* ».

L'antinomia fra questi due articoli non è che apparente, come abbiamo detto, e non può riscontrarsi se non da chi dimentichi quelle norme di retto senso pratico a cui abbiamo già accennato altrove come essenziale coefficiente per la retta interpretazione della legge.

La tendenza, troppo spesso maliziosa, di separare un articolo di legge dagli altri tutti, per concentrare in esso,

---

(1) Altre legislazioni che hanno invece adottato il sistema dello « esame preventivo » dànno al deposito del marchio carattere *attributivo* di proprietà. Così è in Germania, Austria, Ungheria, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canadà, Chilì, Spagna, Giappone, Norvegia, Perù, Portogallo, Svezia, Venezuela.

Il sistema adottato dalla legge italiana è quello vigente nei seguenti Stati: Belgio, Stati Uniti, Francia, Grecia, Messico, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera, Rumania, Tunisia e Turchia.

Altre legislazioni hanno un sistema *misto*. Così nella Repubblica Argentina prima della legge del 23 novembre 1900, come pure nel Paraguay e nell'Uruguay, il deposito è attributivo per i marchi *nazionali*, ma per quanto riguarda i marchi stranieri i soli *proprietari* di questi ne possono operare la trascrizione, e la priorità di questa trascrizione ha per effetto di rendere semplicemente *dichiarativo* l'effetto della trascrizione di un analogo marchio *nazionale* fatto posteriormente.

In altri Stati, la proprietà d'una marca può solamente essere contestata durante un determinato periodo di tempo, trascorso il quale il depositante ne acquista la proprietà incontestabile. Così è in Russia ove il deposito ha effetto *dichiarativo* durante tre anni, in Danimarca durante quattro mesi, e durante cinque anni in Inghilterra (V. in proposito il rapporto dell'Allart al Congresso di Parigi; *Annuaire de l'Assoc. intern.*, vol. IV, pag. 197).

Digitized by Google

od in qualche parola di esso, tutto il concetto legislativo, favorisce queste apparenti antinomie, da cui talvolta è anche traviata la giurisprudenza.

Così, nel caso nostro, nulla di più ovvio che il legislatore, volendo sanzionare colla legge positiva il diritto naturale che ha il commerciante al proprio marchio, e reputando opportuno che il marchio avesse modo di assumere solennità e certezza di vita colla formalità del deposito, abbia previsto, come cosa *normale*, che i proprietari dei marchi si valgano di quella formalità che alla protezione del loro diritto intende.

Nulla adunque di più logico e di più naturale che si sia prevista nella legge, come logica e fondamentale e come normale, l'ipotesi che colui che adotta un marchio, ed ha quindi interesse a rendere pubblico questo suo segno speciale, ne faccia prima il deposito, o lo faccia contemporaneamente all'uso effettivo del marchio medesimo.

Coerentemente a tale ipotesi fondamentale, il legislatore ha dichiarato che dalla data dell'annotazione all'Ufficio di Prefettura comincia a competere, a favore del dichiarante, il diritto a fare uso esclusivo del marchio.

In questo senso, l'articolo 10 non si trova punto in contraddizione col principio generale assoluto dell'articolo 9.

Ma dal fatto che questo deposito del marchio è normalmente considerato come il momento giuridico, e solenne di fronte al pubblico, in cui il marchio è assunto, non consegue che dal deposito dipenda l'*esistenza* del diritto. Sole condizioni sostanziali per che la legalità del marchio vi sia, sono quelle indicate all'articolo 1°.

Fermo e non contraddetto resta dunque il principio che il deposito e l'attestato, cioè il documento che ne fa fede, non guarentiscono la validità del marchio sotto l'aspetto dei suoi elementi o della sua composizione *giuridica*.

Così non si rompe l'armonia della legge e si rispetta la logica del diritto e dei fatti.

161. In passato la giurisprudenza si è qualche volta lasciata indurre a questa isolante interpretazione dell'ar-

Digitized by Google

ticolo 10, colla quale si vorrebbe subordinare il diritto al marchio e la relativa azione giudiziale alla formalità della trascrizione.

La Corte di Venezia ritenne che non potesse la Ditta Farina rivendicare l'esclusività del proprio marchio « prima che ne fosse avvenuto il *riconoscimento* da parte del Governo italiano in dipendenza del deposito » (1).

La Corte di Torino aveva prima, e più gravemente ancora, applicato questo erroneo principio, giudicando che se taluno avea fatto uso di un marchio quando questo non era stato ancora depositato dal suo proprietario, non solo non poteva essere accusato di contraffazione da colui che lo avesse prima *adottato* senza depositarlo, ma aveva, di più, il diritto di usarlo anche dopo che il deposito fosse stato eseguito (2).

Teoria che la stessa Corte ribadì successivamente colle sentenze 12 agosto 1879 (3), che vennero cassate dalla Suprema Corte di Torino (4), la quale, così, rimise in carreggiata la giurisprudenza, affermando ben nettamente la massima che « non devesi prendere per base la materialità del deposito, ma risalire alla origine del possesso dei marchi per vedere se sussista la legalità d'uso di essi ».

162. Sotto altra forma ne pare che l'articolo 10 della legge sia anche stato travisato nel suo concetto.

Così la Corte di Milano e la Corte di Casale ritennero bensì che il marchio potesse essere depositato dal legittimo suo proprietario, anche dopo che i terzi lo avevano usurpato, ma giudicarono che nel periodo di tempo in

---

(1) Sentenza 7 settembre 1883, causa G. M. Farina c. Mozzetto (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 961).

(2) Sentenza 26 febbraio 1875, causa Legrand c. Martini e Sola (*Giurispr. Tor.*, 1875, pag. 347).

(3) Causa Grézier c. Freund ed altri (*Monit. Trib.*, 1879, pag. 1101) e G. M. Farina c. Ulrich, Soave e C. (Caveri, *Giurispr. comm. ital.*, 1879, II, pag. 206).

(4) Sentenze 3 marzo 1880, causa Freund, Vercellino ed altri (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 224) e G. M. Farina c. Ulrich, Soave e C. (Caveri, *Giurispr. comm. ital.*, 1880, I, pag. 34).

Digitized by Google

cui il marchio non era stato registrato, doveva considerarsi *sospesa* l'azione del suo proprietario contro i terzi che lo avessero usurpato (1).

Errore pur questo. Poichè il diritto di marchio deriva dal fatto dell'essere stato *adottato*, e non dalla formalità del deposito, che non è attributivo di proprietà.

163. Oggidì la giurisprudenza nostra, che in pochi anni, e malgrado la non grande frequenza di codeste questioni, ha saputo elevarsi al livello delle più gloriose pagine di quella straniera, ha bene e concordemente, e coll'autorità di sentenze importantissime, precisato la natura e lo scopo, e quindi la efficacia del *deposito*, mettendo in armonia ed in giuridica correlazione gli articoli 1, 9 e 10 della legge, che scindere non si possono senza creare fra di essi un irrimediabile antagonismo.

La legge protegge il marchio *adottato* come manifestazione di un diritto naturale, e lo rende, per così dire, solenne di fronte al pubblico colla trascrizione. Ma, di fronte ai terzi, nè il fatto dell'adozione, nè la solennità della trascrizione hanno altro valore che quello di far *presumere* che la proprietà del marchio sussista veramente, e che legittimamente sia stata trascritta nei libri ufficiali la dichiarazione di quella proprietà.

Ma nel modo istesso che chiunque può far dichiarare non esistente il diritto di marchio, nel qual caso, e per chi ha ottenuto questa dichiarazione, il diritto non sussiste malgrado che la trascrizione continui ad essere in vigore, così, indipendentemente da questa formalità, il diritto sussiste quando il marchio esiste, è in possesso di chi lo ha adottato, e riveste le condizioni che, per la legittima esistenza sua, impone l'articolo 1° della legge.

Le due sentenze della Corte di cassazione di Torino, che abbiamo testè ricordate, costituiscono in proposito due precedenti della massima importanza.

---

(1) Corte di Milano, sentenza 2 agosto 1879, causa Caviezel c. Magugliani (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 762); Corte di Casale, sentenza 21 luglio 1881, stessa causa (*ivi*, 1881, pag. 1143).

Digitized by Google

Così pure la Corte di Parma giudicò che « la legalità dell'uso di un marchio di fabbrica non nasce dal deposito che altri ne faccia a termini della legge 30 agosto 1868, ma riposa sui principii generali che regolano l'uso ed il possesso delle cose, nè manca detto uso di essere legale anche senza il deposito, tuttavolta che cada sopra un marchio da niun altro usato e posseduto (1).

La Corte di Milano, partendo dal concetto di proprietà, che è caratteristico del marchio, disse che: « La giurisprudenza, dapprima oscillante, ora con prevalenza propende a ritenere, che, ove si abbia un fatto ingiusto di sleale concorrenza, si possa in esso ravvisare una causa di danno risarcibile a sensi degli articoli 1151 e 1152 del Codice civile, quand'anche si versi in materia di contraffazione di segni distintivi non depositati, nè trascritti ai sensi della legge 30 agosto 1868. E questo Collegio non può che associarsi ai criteri cui s'informa la predominante *viva vox juris*, imperocchè è giusto, ed eminentemente morale, che la sconfinata libertà della concorrenza commerciale trovi un freno nei principii generali del diritto, che vietano di recare danno ad altri con un fatto illecito, quale sarebbe quello della maliziosa contraffazione dei distintivi e delle etichette dei prodotti industriali sotto comminatoria del risarcimento dei danni. Libero il commerciante di gelosamente curare la tutela del diritto di proprietà che ha sui distintivi, sulle denominazioni, sulle etichette dei suoi prodotti, ponendoli sotto l'egida della legge del 1868, per poi perseguitare colla doppia azione civile e penale chi ai suoi diritti attentasse; ma si lasci pure libero l'industriale di non valersi della speciale protezione di quella legge per custodire la forma esterna dei suoi prodotti, senza ledergli il diritto di agire contro chi lo molestasse con indebite contraffazioni per rifarsi dei danni ed ottenere l'ingiunzione all'usurpatore di cessare dal recargli pregiudizio. Se così non fosse, allora i *principii generali* del diritto

(1) Sentenza 2 agosto 1880, causa Pelaez c. Vercellino (Caveri, *Giurispr. comm. ital.*, 1880, II, pag. 160).

Digitized by Google

sui quali si fonda l'obbligo portato dagli articoli 1151 e 1152 del Codice civile di rifondere il danno ad altri colposamente arrecato, in materia industriale subirebbero restrizioni che il legislatore non aveva, al certo, intenzione di dettare promulgando la legge del 30 agosto 1868, non potendosi giuridicamente ammettere che siasi voluto largire l'impunità, sia penale che civile, a chi sfrutti la riputazione altrui creatasi in commercio, contraffacendo i distintivi sotto i quali i suoi prodotti sono conosciuti, solo perchè tali distintivi non trovansi protetti dalla legge speciale succitata » (1).

Splendida motivazione, che si inspira a quei concetti di comune onestà, che sono la base fondamentale di ogni diritto, e che debbono essere soprattutto il caposaldo di ogni civile decisione.

Di queste massime di vero diritto e di equità, la Corte di Venezia aveva, a sua volta, fatto applicazione nella già citata sentenza 4 settembre 1894 (2), dicendo che: « per determinare se un marchio venne usato nei modi permessi dalla legge, bisogna risalire alle teorie generali del diritto comune che regola il possesso e la proprietà, e vedere se è legittimo il titolo da cui l'utente deriva il proprio diritto. È quindi un errore di principio quello sostenuto dall'attrice, che la concessione dell'attestato di *trascrizione* abbia per effetto di trasfondere nel concessionario la proprietà assoluta dell'oggetto trascritto, e che per conseguenza debbasi considerare come esclusivo proprietario del marchio solo colui che abbia adempiuto alle formalità ordinate dalla legge. La legge speciale del 1868 non *crea* un diritto *nuovo*, e quindi non trasfonde, nè può trasfondere il diritto di proprietà, che è regolato dal diritto comune. Essa non ha altro scopo, nè altro effetto giuridico, che quello di guarentire il concessionario, che

(1) Sentenza 28 novembre 1899, causa Società anonima Cirio c. Chiozza e Turchi (estensore Desenzani) (*Monit. Trib.*, 1900, pag. 155; *La Legge*, 1900, I, pag. 374, con nota del prof. Vidari).

(2) Causa Società fiammiferi bavarese c. Gasparoni (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 297).

Digitized by Google

altri non possa usare dello stesso marchio o segno distintivo, accordandogli così l'uso esclusivo dell'oggetto, senza però garantire nè l'importanza o autorità del marchio, nè la bontà o provenienza dei prodotti, nè l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace, come la legge espressamente dichiara all'articolo 9. Si tratta quindi di una legge di protezione delle industrie e materie affini, che accorda il privilegio sull'esame *esteriore* delle cose, senza entrare nel campo del diritto privato ».

Posteriormente il Tribunale di Milano ha riaffermato questa teoria (1), che ebbe poi recentemente solenne sanzione in altri giudicati delle Corti Supreme di Roma e di Torino (2).

La Corte d'appello di Genova (3), attenendosi alla materiale espressione dell'articolo 10, aveva giudicato non potersi proporre l'azione di danni dal proprietario del marchio pel tempo anteriore alla registrazione di questo.

La Suprema Corte torinese cassò la sentenza, osservando che « tale principio, affermato dalla Corte genovese, è contrario alla legge, nonchè alle massime che furono al riguardo sancite dalla giurisprudenza. Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, al risarcimento del danno. Se quindi un individuo si appropria o maliziosamente imita il marchio altrui, e, facendo un'illecita concorrenza, arreca un danno, non vi sarebbe ragione (quando pure quel marchio non lo si fosse depositato) per non applicare in di lui confronto la precitata disposizione. Se la legge speciale del 30 agosto 1868 intese di

(1) Sentenza 15 giugno 1900, causa Suzanne Léontine Hubert vedova Séguin c. Sessa Alessandro (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 146).

(2) Cassazione di Roma, 10 luglio 1899, causa Dessena (*Giurispr. pen.*, 1899, pag. 432), in conformità della sentenza 4 maggio 1899 della Corte d'appello di Lucca (*Dir. comm.*, 1899, pag. 782, con nota dell'avvocato Carini); Cassazione di Torino, 8 febbraio 1894, causa Oneto contro Canepa (*Giurispr. Tor.*, 1894, pag. 328).

(3) Sentenza 24 gennaio 1901, causa Società Arsène Saupiquet contro Ditta Parodi e Migone.

Digitized by Google

meglio garentire colle speciali sue disposizioni la proprietà dei marchi o segni distintivi dei prodotti dell'industria, se detta legge, come pure si affermò in recente sentenza di questa Corte, non crea diritti, ma munisce solo di più efficace sanzione quelli *già esistenti*, si andrebbe contro lo scopo della legge medesima, se si ammettesse il principio adottato dalla Corte genovese.

« Ciò è pure confermato dalla giurisprudenza, anche di questa Corte Suprema, la quale, pur ritenendo che gli effetti speciali e le sanzioni più rigorose contenute nella legge del 1868 non si possano invocare da chi alla medesima non siasi uniformato mediante il deposito della marca, soggiunse però che, pur non ottemperandosi a tale formalità, rimane pur sempre la protezione della legge comune, e che basti la possibilità di confusione, ingenerante la concorrenza sleale, per aver diritto alla protezione della legge. La libertà, infatti, del commercio e dell'industria non può certamente autorizzare la violazione della proprietà altrui, violazione che dev'essere repressa, quando pure la si dovesse attribuire non a dolo, ma a semplice colpa » (1).

164. Con questa civile giurisprudenza non si è punto *abolita* la legge sui marchi, come qualche annotatore di quelle sentenze volle affermare, in contrasto all'opinione ed al sentimento unanime (2).

La legge del 30 agosto 1868 ha per oggetto di regolare, con un complesso di disposizioni, quel diritto di marchio che è diritto naturale, e la cui tutela rientra già nelle regole generali del diritto comune.

Così come le leggi sui brevetti e sulla proprietà letteraria ed artistica regolano la tutela di quelle stesse produzioni dell'ingegno, la cui proprietà, a favore dei loro autori, è affermata solennemente dall'articolo 437 del Codice civile.

---

(1) Sentenza 27 gennaio 1902, causa Società anonima Arsène Saupiquet c. Ditta Parodi e Migone (*Giurispr. Tor.*, 1902, pag. 334).

(2) *La Legge*, 1900, I, pag. 716.

Digitized by Google

Ma altra cosa è il diritto per sè stesso, altra è la formalità della registrazione.

Voler subordinare l'esistenza di quello a questa, equivale a far rivivere l'antico concetto che considerava il diritto di privativa come una generosa concessione del principe.

Anche la legge civile prescrive che qualunque nato debba essere denunciato ed inscritto nei registri dello stato civile cinque giorni dopo la nascita. Ma, se per una circostanza qualunque, questa formalità non viene adempiuta, forsechè quell'uomo, il cui nome non figura nel libro dello stato civile, non avrà più esistenza reale nè personalità, di fronte alla legge? Forsechè sarà lecito a chiunque di percuoterlo, o derubarlo, od ammazzarlo?

Come il deposito non crea il diritto, così non lo può sopprimere la mancanza di codesta formalità.

Nè il legislatore ha imposto questa formalità, come essenziale. E lo abbiamo già dimostrato colle parole dell'articolo 1° della legge.

Con ciò non è a dirsi che la formalità del deposito sia inutile cosa. Essa trova la sua ragione e la sua utilità nella *presunzione juris* di validità intrinseca che la legge accorda all'attestato.

Ed il depositante ha, nella formalità del deposito, il mezzo sicuro per imprimere al marchio che ha adottato la *data certa*.

Per la qual cosa, in caso di contestazione, egli ha in mano la prova della sua anteriorità di uso, ed i terzi non potranno altrimenti esimersi dal rispettare quel marchio se non dando, essi, la prova che quel marchio era di pubblico dominio *prima* della data del deposito.

Ma, per intanto, dal giorno del deposito in poi, il depositante ha diritto di essere ritenuto come vero e legittimo creatore e proprietario del marchio, salva la prova contraria, il cui onere incombe a chi gli contesta quel diritto.

« Il solo deposito del marchio (così la Corte Suprema di Torino), fatto nelle forme di legge, porta con sè la presunzione del concorso delle condizioni volute alla sua

Digitized by Google

efficacia, come lo dimostra lo stesso articolo 9 della legge, essendo che, appunto con esso, si stabilisce che il certificato di deposito non garantisce l'esistenza delle medesime, per dimostrare che trattasi di sola *presunzione*, cui si può contrastare colla prova del contrario. *Ma, in suo difetto, basta alla efficacia del marchio* » (1).

A parte questi evidenti ed importanti vantaggi che offre la formalità del deposito relativamente all'onere della prova, vi è ancora quello derivante dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'attestato di marchio rilasciato.

---

(1) Sentenza 3 dicembre 1898, causa Ditta Zini, Cortesi e Berni c. Ditta Brigonnet e Naville (*Monit. Trib.*, 1899, pag. 103; *Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 20). Giurisprudenza costante: V. sentenze Corte d'appello di Roma, 17 gennaio 1896, causa Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer c. M. (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, pag. 299); Corte d'appello di Torino, 2 agosto 1901, causa Schulke e Mayr c. Ditta Nava, confermata dalla Corte di cassazione di Torino con sentenza 4 gennaio 1902.

Possono pure consultarsi, perchè in perfetta analogia, le seguenti sentenze che hanno giudicato che l'onere della prova spetta a chi eccepisce la *non novità* dell'invenzione, e quindi l'inefficacia dell'attestato per invenzione. E ciò in applicazione dell'articolo 7 della legge 30 ottobre 1859, identico, nella sostanza, all'articolo 9 della legge 30 agosto 1868: Cassazione di Torino, 20 dicembre 1873, causa Banfi, Gemelli e Allasia c. Finanze (*Monit. Trib.*, 1874, pag. 258); Cassazione di Roma, 19 dicembre 1876, causa Venturi c. Ditta Ghigliotti Rocca (*ivi*, 1877, pag. 113); Cassazione di Torino, 19 dicembre 1878, causa Doni contro Meda (*Giorn. Trib. di Milano*, 1879, pag. 100); Corte di Venezia, 3 maggio 1881, causa Marini contro Gaddum (*Temi Ven.*, 1881, pag. 294); Tribunale di Livorno, 13 febbraio 1885, causa Carpanini, Gambaro e C. c. Bini e Mancini (Caveri, *Giurispr. comm. ital.*, 1885, pag. 72) e 11 febbraio 1887, id. c. Webb James e Consani; Corte di Torino, 12 aprile 1889, Carpanini, Gambaro e C. c. Heimann (*Giurispr. Tor.*, 1889, pag. 472); Corte di Brescia, 5 settembre 1892, Daniele c. Mainardi (*Riv. priv. ind.*, I, pag. 262); Cassazione di Torino, 5 maggio 1895, Boeker e Begus c. Ditta Fornara (*ivi*, I, p. 274); Tribunale di Milano, 29 luglio 1895, Ditta Cassella e C. c. Berger, Wultier e Nagel (*ivi*, I, pag. 358); Tribunale di Bologna, 16 gennaio 1896, Poggioli c. Ronchi ed altri (*ivi*, II, pag. 38); Tribunale di Torino, 8 febbraio 1898, Società per l'incandescenza a gas sistema Auer c. Nasi ed altri (*ivi*, IV, pag. 91); Corte di Torino, 18 marzo 1898, Farbenfabriken Bayer e Ditta Cassella c. Berger, Wultier e Nicol (*ivi*, IV, pag. 99); Cassazione di Torino, 16 agosto 1900, Ministero della guerra c. Grassi (*ivi*, VI, pag. 130).

Digitized by Google

Per effetto di questa pubblicazione l'attestato di marchio che è stato rilasciato si ritiene, con presunzione, *juris et de jure*, conosciuto da tutti.

« È teorema indiscutibile (disse bene la Corte di Milano) che non si può ammettere l'ignoranza della legge violata, e l'ignoranza non può accamparsi dopo la pubblicazione fatta dell'attestato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno » (1).

La pubblicazione degli attestati nella *Gazzetta Ufficiale* ha appunto il doppio scopo di rendere possibile al pubblico di conoscere quali marchi sono rilasciati e la loro costituzione, e di escludere la presunzione di buona fede da parte di colui che avesse contraffatto od usurpato un marchio.

Di fronte alla pubblicità data, in tal modo, al marchio, si giustifica la conseguente inevitabile condanna del contraffattore alla multa ed ai danni.

Ecco perchè l'articolo 10 prescrive che la concessione dell'attestato di privativa deve essere immediatamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 15 del regolamento 7 febbraio 1869 prescrive che questa pubblicazione, occorrendo, si faccia ogni quindici giorni.

Ma dal fatto che l'attestato di marchio dev'essere pubblicato « agli effetti dei danni e delle multe », non ne consegue che questi non siano dovuti mai se non *dopo* questa pubblicazione.

Come diremo a suo tempo, il dolo nella contraffazione od usurpazione od imitazione di marchi è *in re ipsa*, e se, in qualche rarissimo caso, può forse avvenire che il terzo, il quale ha usato indebitamente del marchio altrui, ignorasse che questo marchio ad altri spettasse, il difetto della registrazione, e quindi della pubblicazione, avrà per effetto di rendere ammessibile la prova della buona fede da parte del contraffattore.

La qual prova consisterà necessariamente nella dimostrazione del modo in cui si è potuto assumere un

(1) Sentenza 2 agosto 1879, causa Caveziel c. Magugliani (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 726).

Digitized by Google

marchio che era già prima in commercio sui prodotti del legittimo proprietario.

E quando questa giustificazione possa ragionevolmente ammettersi dal magistrato, solo allora il difetto di pubblicazione potrà concorrere alla dimostrazione della buona fede del convenuto o dell'imputato.

TITOLO II.

PROCEDURA PER LA TRASCRIZIONE DEL MARCHIO

SOMMARIO: **165.** Divisione della materia.

165. Passiamo ora all'esame della procedura prescritta dalla legge per la trascrizione del marchio.

Codesta procedura può aver per iscopo:

a) di operare la trascrizione del marchio con effetto limitato all'Italia;

b) di ottenere la trascrizione internazionale del marchio, onde proteggerlo anche negli Stati facienti parte dell'Unione ristretta, costituitasi coll' « Accordo », ossia Convenzione di Madrid del 14 aprile 1901.

È dunque opportuno trattarne distintamente.

CAPO PRIMO

Formalità per la trascrizione del Marchio italiano.

SOMMARIO: **166.** Ufficio competente per la trascrizione e conservazione dei marchi. — **167.** La procedura per la trascrizione è fissata dal regolamento 7 febbraio 1869 approvato con regio decreto. Istruzioni ministeriali. Sono incostituzionali in quanto alterino la procedura fissata dal decreto regio. — **168.** *Domanda* per la trascrizione del marchio. Obbligo della *procura* se la domanda è fatta da un mandatario. — **169.** *Tassa* da pagarsi per la trascrizione del marchio. Tassa per la dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge. — **170.** Che cosa deve contenere la *domanda*. Diritto che ha il richiedente di specificare le parti caratteristiche del marchio. — **171.** È necessaria una domanda

Digitized by Google

per ogni singolo marchio. — **172.** *Esemplari* del marchio da unirsi alla domanda. — **173.** *Dichiarazione* dell'uso del marchio. Se trattandosi di marchio usato all'estero, sia obbligatoria la presentazione del *titolo* della trascrizione nel paese d'origine. — **174.** Non è necessario indicare nella dichiarazione il *deposito* delle merci in Italia. — **175.** *Descrizione* del marchio. — **176.** Formalità di scritturazione della domanda e della dichiarazione. — **177.** Numerazione degli esemplari. — **178.** Firma dei documenti. Loro raccolta in volumi.

166. Al Ministero di agricoltura, industria e commercio è l'« *Ufficio speciale della proprietà industriale* » a cui spetta di trascrivere e conservare, in pubblici registri, i marchi di fabbrica, come pure gli attestati per invenzioni.

Quest'Ufficio esisteva colle stesse funzioni, se non con titolo così solenne, fin dal 1855 (1). Colla Convenzione di Parigi del 1883 gli Stati Unionisti s'impegnarono « a stabilire un servizio *speciale* della proprietà industriale ed « un deposito centrale per la comunicazione al pubblico « dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli di fabbrica, e delle marche di fabbrica e di commercio » (2). La Francia e molti altri Stati hanno costituito effettivamente un Ufficio speciale nel vero senso inteso dall'articolo 12 della Convenzione, e con ufficiali specialmente addetti all'Ufficio stesso in modo permanente (3).

Da noi quest'Ufficio continua ad essere semplicemente uno dei *rami* del Ministero. Il che non risponde precisamente nè allo spirito dell'articolo 12 della Convenzione di Parigi, nè allo scopo che si è avuto di mira con questo patto internazionale.

167. La procedura per ottenere la trascrizione del marchio di fabbrica *in Italia* e limitatamente al nostro

(1) Fu dapprima presso il Ministero delle finanze, da cui fu distaccato ed annesso all'Istituto tecnico di Torino, di dove passò nel 1860 all'in allora instituito Ministero d'agricoltura, industria e commercio; fu trasferito poi alla Scuola d'applicazione degli ingegneri di Torino, e nel 1861 fece ritorno al Ministero. Nel 1869 fu trasferito presso il R. Museo industriale italiano in Torino e nel 1884 fece ritorno al Ministero suddetto.

(2) Art. 12.

(3) Vedi *Riv. priv. ind.*, 1901, pag. 134.

Digitized by Google

Stato, è fissata dall'articolo 7 della legge, e dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18 e 19 del relativo regolamento 7 febbraio 1869, n. 4860.

Dobbiamo però far rilevare che nel *Bollettino della proprietà intellettuale*, che viene pubblicato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, si contengono, sotto il titolo di « *Istruzioni per chiedere la trascrizione in Italia di marchi o segni distintivi di fabbrica* » (1), delle norme che, in complesso, altro non fanno che riprodurre il regolamento, ma con aggiunte non scritte in questo, e che toccano principii o norme generali di diritto o di procedura che, come tali, non era mestieri fossero richiamate.

Questo rimaneggiamento di regolamenti, per frammischiarvi disposizioni che nel testo ufficiale non esistono, è illegale anche costituzionalmente. L'articolo 6 dello Statuto fondamentale del regno riserva al re il potere di « fare i decreti e *regolamenti* necessari per l'esecuzione delle leggi ». Ond'è che il vero e solo regolamento che, costituzionalmente, provvede all'esecuzione della legge 30 agosto 1868 è quello approvato col R. D. 7 febbraio 1869, n. 4860, del re Vittorio Emanuele II.

Se le norme, che sotto il titolo di « *Istruzioni* » l'Autorità amministrativa credesse opportuno di dare al pubblico, non sono che una spiegazione del regolamento a vantaggio di chi non sappia comprenderlo, esse potrebbero essere tollerate. Ma quando le « *Istruzioni* » aggiungono alcunchè al regolamento, o lo modificano, sia pure in minima parte, la modestia del titolo di questi provvedimenti non basta per sanarne l'incostituzionalità.

Dove il testo autentico del regolamento non provvede, s'intendono applicabili i principii del diritto comune. Se questi fossero insufficienti, si provveda, ma nelle forme costituzionali, a completare il regolamento stesso, sostituendovene, all'occorrenza, altro migliore.

168. Chi vuole ottenere la trascrizione d'un marchio di fabbrica deve presentare la relativa *domanda* o da lui

(1) Anno 1902, pag. 620. V. il testo in appendice.

Digitized by Google

personalmente firmata, o da un mandatario generale o speciale (1).

Quando sia una società, od altro ente qualunque che fa la domanda, questa dev'essere firmata da chi ha la rappresentanza legale della società o dell'ente.

La firma della domanda non occorre sia autenticata, dovendosi essa, *a priori*, ritenere per vera e legittima dalla Autorità amministrativa.

Se la domanda è fatta da un *mandatario*, occorre la presentazione del mandato in forma autentica.

Nelle sopra citate *Istruzioni ministeriali* e nell'ipotesi che la domanda venga fatta da un mandatario, è detto che in questo caso « l'atto di procura in forma legale o privata (2) deve avere la soscrizione del mandante, accertata da pubblico notaio, o *dal sindaco del Comune*, o dal console italiano nella giurisdizione del quale il mandante risiede ».

Si è qui riprodotta, copiandola, la disposizione contenuta nell'articolo 21, n° 5, della legge 30 ottobre 1859 che dà *ai sindaci* la facoltà di autenticare le procure. Mentre è notorio che ciò non è nelle funzioni del sindaco, nè egli ha autorità di autenticare atti di procura. Che nel 1859, e colla *legge*, questa competenza sia stata riconosciuta ai sindaci, è fatto che si può spiegare riflettendo alle difficoltà maggiori che si avevano in quei tempi per recarsi da un notaio, quando l'inventore non risiedeva in paese ove questo pubblico ufficiale si trovasse. Ma la legge del 30 agosto 1868 sui marchi di fabbrica non delega questa funzione notarile ai sindaci. Per ciò sarà necessario che la procura venga sempre autenticata dal notaio, quando sia fatta nel regno.

Le sopra citate *Istruzioni* ricordano altresì che, quando il mandante risieda all'estero e la procura sia stata colà

---

(1) Regolamento, art. 18 e 2.

(2) Anche questa locuzione è giuridicamente sbagliata. Qualunque procura sia fatta per *atto pubblico* o per *scrittura privata* deve sempre essere *legale*. Se illegale fosse, non avrebbe valore. Però, se è per scrittura privata, allora, per supplire alla mancanza delle forme solenni dell'atto pubblico, occorre che la firma del mandante sia *autenticata* da notaio.

Digitized by Google

autenticata dal console italiano, la firma del console debba essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Ciò in correlazione all'articolo 20 della legge consolare del 15 agosto 1868 (promulgata e resa esecutoria in tutto il regno con regio decreto 28 gennaio 1866), il quale dichiara che « i consoli *rivestono pure la qualità di notari rispetto ai nazionali* », nonchè all'articolo 179 della legge stessa secondo il quale « gli atti consolari non possono venire ammessi dalle Autorità del regno, se prima non sono stati legalizzati dal Ministero degli affari esteri, ovvero dai funzionari a ciò delegati ».

169. La domanda per la trascrizione d'un marchio dev'essere preceduta dal pagamento d'una tassa di lire 40 alla Cassa demaniale. A questa somma dovransi aggiungere lire 1,10 per la copia dell'attestato (1).

La quietanza comprovante questi pagamenti deve essere presentata cogli altri documenti contemporaneamente alla domanda.

Per la dichiarazione che l'avente causa od il successore industriale e commerciale deve fare, a mente dell'articolo 2 della legge, di voler conservare il marchio del suo autore, si deve pagare la sola tassa di lire 2 alla Cassa del demanio (2).

In mancanza di queste quietanze, l'ufficiale della Prefettura presso cui è depositata la domanda di trascrizione, non può rilasciare il certificato di deposito (3).

170. La domanda si redigerà su carta da bollo da lire 1,20 e deve contenere (4):

---

(1) Legge, articolo 7, § D. Regolamento, articolo 9.

Secondo le « *Istruzioni ministeriali* », la somma di lire 1,10 non deve essere aggiunta alle lire 40 e versata alla Cassa demaniale, come dice l'articolo 9 del regolamento. Si deve invece unire alla domanda per la trascrizione, una marca da bollo da lire 1,20 per la copia dell'attestato.

(2) Legge, articolo 7, ultimo capoverso.

(3) Regolamento, articolo 10.

(4) Regolamento, art. 2. — Notiamo come tutte le disposizioni del regolamento siano saltuarie e senza alcun ordine logico.

Digitized by Google

1° il nome, il cognome, il nome del padre e la patria sì del richiedente che del suo mandatario, se da questo venga fatta la domanda stessa;

2° l'indicazione *succinta* della qualità del marchio o segno che si vuole adottare.

Si deve cioè indicare se il marchio consista nella firma, nella figura, in incisione od in rilievo, od in una denominazione, ecc. ecc.

Sulla prima di queste indicazioni non vi può essere difficoltà in pratica. Solamente notiamo che se invece della *patria*, il richiedente dovesse indicare il suo *domicilio*, ottempererebbe ugualmente, e forse anche più opportunamente alla legge, secondo lo spirito di essa. Poichè lo scopo pratico di questa indicazione è quello di far conoscere al pubblico il luogo dove, eventualmente, si debba proporre l'azione giudiziaria contro il titolare del marchio per cause dipendenti dalla trascrizione. In tal caso l'indicazione della *patria* del richiedente non serve allo scopo che in casi eccezionali. La precipitazione disordinata con la quale è stato, evidentemente, compilato questo regolamento può giustificare quest'impropria parola.

Più importante è invece la seconda indicazione che il regolamento prescrive, relativa alla *qualità*, ossia natura del marchio.

Generalmente questo consiste in un complesso di figure, di ornamenti, di disegni, di motti, dei quali uno o più costituiscono l'elemento *caratteristico* del marchio. Quando poi si tratti di un marchio *denominativo*, la denominazione del prodotto, anche se accompagnata da figure, motti, disegni (oltrechè dalle indicazioni *obbligatoriamente* prescritte dall'articolo 1° della legge), è sempre l'elemento essenziale del marchio.

Quindi colui che domanda la trascrizione di un marchio *ha diritto* di richiamare nella domanda e nella descrizione, ed in modo speciale come « *indicazione succinta* » del marchio, codesta denominazione. Ciò è utile non solo per colui che deposita il marchio, ma anche, e più ancora, per i terzi ed eventualmente per il giudizio dei tribunali, allorquando si dovesse prendere in esame il

Digitized by Google

marchio nelle parti sue caratteristiche. Nelle cause per imitazione o contraffazione di marchio (come a suo tempo diremo) è essenziale pel magistrato di conoscere, con certezza, quella parte del marchio che il depositante ha inteso di assumere come essenziale. E, quando si tratta di marchi consistenti in denominazioni, è del pari essenziale pei terzi di sapere se quella sia *costitutiva* del marchio, ovvero se non sia che un semplice accessorio, ond'essi possano opporre le eventuali anteriorità d'uso della denominazione stessa, da cui ne potrebbe derivare la nullità del marchio che in quella parte sostanzialmente si concentrasse.

L'articolo 3 del regolamento dimostra l'opportunità di queste speciali indicazioni delle parti caratteristiche del marchio.

171. Non si possono domandare più marchi con una stessa domanda (1), per quanto piccole siano le differenze fra i diversi marchi. Così ha giustamente risposto il Consiglio di Stato con suo *parere* 7 gennaio 1869 (2). Ciò del resto (e lo fa rilevare il *parere* sopra accennato) è intuitivo, poichè la legge ed il regolamento muovono evidentemente dal concetto che *ogni marchio* deve essere trascritto e per *ogni marchio* devesi pagare la tassa (3).

172. Alla domanda devono essere uniti due *esemplari* del marchio di cui si domanda la trascrizione (4).

Questi esemplari, secondo il regolamento approvato col regio decreto 7 febbraio 1869, dovrebbero essere fatti « sopra lastre metalliche, pezzetti di cartoncino ben solido o pergamena, o simili materie poco soggette a deperire. Queste materie non avranno mai più di due centimetri di spessore, e la loro faccia più lunga sarà un quadrilatero rettangolare, con basi non maggiori di venti centimetri, nè minori di due. Inoltre gli oggetti marchiati

(1) *Istruzioni ministeriali (Boll. propr. intell.*, 1902, pag. 620).
(2) *Boll. propr. intell.*, 1902, pag. 75.
(3) Art. 7 della legge, lettera *D*.
(4) Legge, art. 7, paragrafo *A*; Reg., art. 1.

Digitized by Google

possono essere depositati originalmente come esemplari del marchio o segno prescelto, purchè presentino le condizioni sopra espresse ».

Secondo le « *Istruzioni ministeriali* » sopra accennate, questi esemplari o *facsimili* « devono essere applicati su cartoncino ben solido delle dimensioni 33 × 21, lasciandovi dei margini sufficienti per apporvi le marche da bollo, i timbri e le firme ».

Inoltre questi *facsimili* dovranno essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario, nonchè dall'ufficiale che riceve la domanda (1). Ove queste firme non possano essere apposte sugli esemplari direttamente, si apporranno su cartoncini da unirsi ai detti esemplari.

173. La domanda deve pure essere accompagnata da una *dichiarazione*, in cui, espressa la volontà di riservarsi i diritti che al richiedente competono, sarà indicata la specie degli oggetti su cui si vuole apporre il marchio o segno. Questa dichiarazione sarà intitolata: « *Dichiarazione dell'uso del marchio o segno distintivo, n. ...* » (2).

Devesi pure indicare, nella dichiarazione, se il marchio o segno distintivo sarà apposto sopra oggetto prodotto dal dichiarante o sopra mercanzie del suo commercio, o sugli animali da lui allevati.

Questa dichiarazione deve essere fatta in duplice originale, e secondo la formola seguente:

« *Il marchio o segno distintivo da me sottoscritto depositato, e consistente in* . . . . . (riassunto della descrizione se ve ne ha, ovvero designazione del marchio o segno, per esempio la firma, un motto, ecc.) *sarà da me adoperato su* . . . . . (specie degli oggetti e designazione dell'uso che intendesi fare del marchio o segno, con l'adoperarlo sui prodotti della propria fabbrica, sulle merci del proprio commercio, o sugli animali allevati, ecc.) ».

Se il marchio o segno è già usato all'estero, e se ne domanda l'uso esclusivo nel regno giusta l'articolo 4 della

(1) Reg., art. 6.
(2) Legge, art. 7, paragrafo *B*; Reg., art. 4 e 8.

Digitized by Google

legge, si dovrebbe indicare con precisione il deposito di merci, la fabbrica principale e succursale, o la diramazione della razza di animali esistenti nello Stato, e la dichiarazione sarebbe concepita in questi termini:

« *Il marchio o segno distintivo da me sottoscritto depositato, e consistente in* . . . . . *è già usato in* . . . . . (nome del paese estero) *sopra* . . . . . (prodotti, merci o animali) *di* . . . . . (fabbrica, commercio o razza) *appartenente a me medesimo, e sarà da me adoperato sopra gli stessi oggetti od animali dei quali ho nel regno* . . . . . (deposito, ovvero fabbrica o commercio succursale, o diramazione di razza) *in* . . . . . (si indichi il luogo) » (1).

Le sopra ricordate *Istruzioni ministeriali* richiamano solamente l'obbligo di intestare la dichiarazione colle seguenti parole: « *Dichiarazione dell'uso del marchio o segno distintivo* », e non fanno parola delle altre formole indicate nell'articolo 4 del regolamento. Queste, del resto, non si potrebbero mai ritenere come sostanziali, e qualunque altra formola, che serva allo scopo, deve essere ammessa.

Per i marchi stranieri, codeste *Istruzioni ministeriali*, a differenza dell'articolo 4 del regolamento il quale, in perfetta correlazione all'articolo 4 della legge, fa solamente obbligo di enunciare nella *dichiarazione* che il marchio è già « USATO » in paese estero, esigono che si unisca alla domanda « *il titolo originale od in copia legale dimostrante l'avvenuta registrazione all'estero, quando si chieda la trascrizione di un marchio o segno distintivo già registrato in paese straniero* ».

Ancor qui il Ministero ha copiato materialmente una disposizione contenuta nell'articolo 21, n° 4, della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, e l'ha aggiunta alla legge ed al regolamento sui marchi di fabbrica.

Ma la legge del 1859 sulle privative per invenzioni ha contemplato non come categoria *speciale*, ma con procedura speciale, i cosidetti brevetti d'importazione, inquantochè il brevetto d'importazione era considerato, per la natura sua speciale, come una continuazione del brevetto

(1) Reg., art. 4.

Digitized by Google

straniero, il quale, anche e specialmente nell'interesse sociale, è ritenuto da tutte le legislazioni *obbligatorio* ed *indispensabile* per stabilire *erga omnes* la esistenza e per fissare la decorrenza del diritto di privativa. Quindi la privativa italiana per invenzioni fatte all'estero presuppone imprescindibilmente l'esistenza del brevetto originario straniero per la legalità della privativa italiana, malgrado l'eventuale pubblicità della fatta invenzione all'estero (1).

Inoltre, poichè l'articolo 10 della legge del 1859 limita la durata del brevetto italiano alla durata della privativa straniera, si aveva, anche in ciò, motivo ragionevole per pretendere la presentazione del titolo della privativa ottenuta dallo inventore all'estero (2).

Ma ben diversa è la natura del marchio di fabbrica, e ben differente è quindi l'organismo della legge 30 agosto 1868.

Come si è detto già, l'articolo 4 di questa legge ammette alla trascrizione il marchio straniero e lo protegge, indipendentemente dal fatto che il medesimo debba essere o non *registrato* all'estero, purchè sia colà « *legalmente usato* » e lo ammette con durata illimitata. Per ciò se una legge straniera qualunque, ammette come legale l'uso del marchio anche se non registrato, questo marchio sarà validamente trascritto in Italia senza che occorra la presentazione del titolo comprovante la registrazione all'estero.

D'altra parte, se la legislazione straniera non consente che sia validamente trascritto il marchio se non dal primo utente, e se un terzo lo avesse colà indebitamente trascritto, la presentazione di questo attestato di trascrizione che si facesse in Italia a corredo della domanda di trascrizione, non avrebbe mai efficacia per rendere valida la trascrizione qui ottenuta.

Ma, a parte tutto ciò, la legge del 1859 per le privative per invenzioni ha imposto *espressamente*, e con apposito

---

(1) Legge 30 ottobre 1859, articoli 3 e 4.

(2) Notisi però, che la giurisprudenza nostra è unanime oramai nel ritenere che l'omessa presentazione del *titolo* della privativa straniera non è motivo di nullità del brevetto che si sia ugualmente ottenuto in Italia.

Digitized by Google

articolo, la presentazione del titolo originale della privativa ottenuta all'estero. Mentre la legge sui marchi non accenna affatto a questo titolo della trascrizione del marchio all'estero, come documento da unirsi alla domanda e come condizione per la trascrizione del marchio in Italia.

E nemmeno ne parla il regolamento approvato col regio decreto 7 febbraio 1869, il quale, d'altronde, non avrebbe forza obbligatoria quando ordinasse la presentazione di quel documento. Poichè, nel contrasto che, in questo caso, vi sarebbe fra il silenzio della legge ed un eventuale eccesso di formalità prescritte dal regolamento, sarebbe sempre quella, e non questo, che dovrebbe aver prevalenza.

Il regolamento riferendosi al caso di marchio usato all'estero null'altro impone allo straniero se non la formale dichiarazione che egli far deve, sotto la sua responsabilità, di *usare* del marchio medesimo all'estero, come è indicato nel relativo *modulo* di dichiarazione contenuto nell'articolo 4 del regolamento. La massima fondamentale dell'articolo 9 della legge vale anche per i marchi stranieri, e se falsa od inesatta è la dichiarazione che farà lo straniero per ottenere indebitamente la trascrizione di un marchio nella forma eccezionalmente consentita dall'articolo 4 della legge, spetterà poi all'Autorità giudiziaria di pronunziarsi, allorquando, sull'opposizione dei terzi, lo straniero non giustifichi di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'articolo 4 della legge.

Ma, nemmeno in questa parte, il Ministero trova nella legge autorità per fare un controllo preventivo della verità della dichiarazione che lo straniero faccia uniformandosi all'articolo 4 del regolamento.

174. La seconda parte dell'articolo 4 del regolamento ove si prescrive la denuncia del deposito delle merci, o della fabbrica nello Stato, fu, come dimostrammo a suo tempo, l'effetto di un errore derivato dal non essersi posto mente che il *deposito nello Stato* delle mercanzie a cui il marchio deve essere applicato, era stato soppresso nella nuova legge del 1868.

Digitized by Google

E quindi questa parte del regolamento è una superfluità che rimane senza effetto.

Ed opportunamente le *Istruzioni ministeriali* non fanno cenno di codesta dichiarazione.

175. Alla domanda deve pure unirsi (ed in carta da bollo da lire 1) « la *descrizione* in duplice originale del marchio o segno distintivo ». Così l'articolo 7 della legge.

Ed il corrispondente articolo 8 del regolamento prescrive che ciascuna descrizione abbia in capo alla prima facciata l'intitolazione: « *Descrizione del marchio o segno distintivo*, n. ..... ».

La descrizione particolareggiata richiesta dalla legge per le figure o per gli emblemi è necessaria anche nel caso che il marchio o segno distintivo consista in parole scritte sotto una certa forma o combinazione speciale, sicchè il marchio o segno che ne risulta, stia non solo in quelle parole, ma sì ancora nella figura risultante dalla loro disposizione (1).

176. Tanto la domanda che la descrizione devono essere scritte in carattere indelebile, senza cancellature nè parole sovrapposte. Le parole annullate o aggiunte saranno accertate da espressa dichiarazione sottoscritta dal richiedente.

Quando il marchio contenga dicitura in lingua estera, nella descrizione se ne inscriverà l'esatta traduzione in lingua italiana.

Così dispongono le citate « *Istruzioni ministeriali* ».

La dichiarazione e descrizione, e gli originali esemplari del marchio, dovranno essere sottoscritti dal richiedente, dal proprietario del marchio o dal suo mandatario.

177. Sugli esemplari dei marchi o segni sarà scritto, per cura del Ministero, un numero d'ordine progressivo e l'indicazione della data del deposito (2).

---

(1) Reg., art. 3.
(2) Reg., art. 6.

Digitized by Google

178. Tutti i documenti saranno esaminati e firmati dal direttore della divisione che reggerà il servizio delle privative industriali.

Le domande, nonchè le descrizioni e le dichiarazioni, saranno legate in volumi, secondo l'ordine delle date del loro arrivo al Ministero (1).

CAPO II.

Trascrizione internazionale dei Marchi di fabbrica.

Sezione Prima

Disposizioni della Convenzione di Madrid 14 aprile 1891 (2).

SOMMARIO: **179.** Convenzione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. Fra quali Stati è in vigore. Scopo di questa registrazione. Vicende della Convenzione. — **180.** Chi può domandare la registrazione internazionale. Come la si domanda. — **181.** Persone assimilate ai cittadini o sudditi degli Stati contraenti. — **182. 183. 184. 185.** Basi fondamentali della registrazione internazionale secondo la Convenzione di Madrid. — **186.** La Convenzione di Madrid non rende inefficaci le leggi interne dei singoli Stati. Diritto di ogni singolo Stato di rifiutarsi a riconoscere la registrazione operata all'Ufficio di Berna. Reclamo od opposizione dell'interessato. — **187.** Copie delle indicazioni che si possono richiedere all'Ufficio di Berna. — **188.** Durata degli effetti della registrazione internazionale. — **189.** Tasse per la registrazione internazionale. — **190.** Per le variazioni da apportarsi alla registrazione si deve far capo all'Amministrazione dello Stato. — **191.** Cessione del marchio. — **192.** La procedura per ottenere la registrazione internazionale è regolata da ogni singolo Stato. — **193.** Adesioni alla Convenzione di Madrid.

179. Lo scopo ideale della trascrizione dei marchi sarebbe che la medesima, una volta operata nel paese di origine, avesse efficacia in tutti gli altri Stati.

Codesto scopo è stato, in parte, raggiunto colla Convenzione speciale di Madrid (*Arrangement*) del 14 aprile 1891 (modificata poi dall'Atto addizionale di Bruxelles del

(1) Reg., art. 7.

(2) Traduciamo colla veramente appropriata parola di « Convenzione » quello che in lingua francese si è chiamato « *Arrangement* ».

Digitized by Google

14 dicembre 1900), la quale ha, oggidì, effetto nei seguenti Stati: Italia, Belgio, Spagna, Francia con l'Algeria e le colonie, Svizzera, Tunisia, Paesi Bassi colle Indie neerlandesi, Surinam e Curaçao, Portogallo, Brasile.

Con questa Convenzione si è delegato l'*Ufficio di Berna* per eseguire la registrazione internazionale.

Già nella Conferenza di Roma del 1886, l'Amministrazione svizzera aveva proposta la « registrazione internazionale » dei marchi di fabbrica con effetto operativo in tutti gli Stati costituiti in unione colla Convenzione del 1883.

Questo progetto era raccomandato dall'Amministrazione proponente col seguente rapporto, che dà una sintesi chiara e convincente dei vantaggi che questa registrazione internazionale unica porta con sè.

« L'enregistrement au Bureau international des marques de fabrique ou de commerce déposées dans tout le territoire de l'Union présentera de grands avantages au point de vue de la rapidité avec laquelle on pourra obtenir des renseignements sur cette branche de la propriété industrielle. L'Administration suisse croit, toutefois, qu'en matière de marques on pourrait aller plus loin que cela, et qu'il ne serait pas impossible de commencer dès maintenant, dans ce domaine, l'œuvre d'unification législative dont l'accomplissement progressif est la tâche de l'Union.

« L'unification absolue du système des marques de fabrique, assurant à toutes les marques régulièrement déposées dans l'Union la protection sur tout le territoire de cette dernière, viendra peut-être un jour. Pour le moment, l'Administration suisse ne voit pas la nécessité d'une mesure aussi générale: elle craindrait même que les marques destinées uniquement au commerce interne d'un pays fussent protégées dans toute l'Union, car cela obligerait les personnes qui auraient à choisir une nouvelle marque de fabrique de consulter préalablement l'énorme collection des marques employées dans tous les pays contractants, afin de ne pas devenir contrefacteurs sans le savoir.

Digitized by Google

« Ce qui serait désirable, serait d'avoir un *enregistrement central facultatif*, qui assurerait à la marque, sans autre formalité, la protection légale dans tous les États contractants. Cet enregistrement ne serait opéré que sur la demande des intéressés et moyennant une certaine taxe, de manière que les seules marques, faisant l'objet d'un droit privatif dans toute l'Union, seraient celles qui servent pour le commerce international ».

Rimasta senza risultato la Conferenza di Roma per il rifiuto della Francia a ratificarne le risoluzioni, la proposta dell'Amministrazione svizzera fu ripresentata alla Conferenza di Madrid nel 1890 colle modificazioni che la Conferenza precedente aveva suggerito, e fu approvata dagli Stati sopra indicati, fra i quali quest'accordo costituisce oggidì un'*unione ristretta*, che fu approvata in Italia colla legge 19 novembre 1894 n. 578 (1).

Esaminiamone sommariamente le disposizioni secondo il testo recentemente in vigore, cioè colle modificazioni apportatevi nell'atto addizionale dell'ultima Conferenza di Bruxelles (2).

180. L'articolo 1° stabilisce che i cittadini e sudditi di ciascuno degli Stati contraenti possono assicurarsi in tutti gli altri Stati la protezione dei loro marchi di fabbrica o di commercio, ammessi al deposito nel paese di origine, mediante il deposito di quei marchi all'Ufficio internazionale, a Berna, da farsi *per il tramite della Amministrazione del paese d'origine.*

181. Sono assimilati ai sudditi o cittadini degli Stati contraenti i sudditi o cittadini degli Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Madrid, quando abbiano, sul territorio di uno degli Stati aderenti, il loro domicilio, o vi abbiano uno stabilimento industriale o commerciale

(1) V. il testo in appendice. — Il servizio della registrazione internazionale incominciò a funzionare al 1° gennaio 1893.

(2) V. in appendice il testo della Convenzione e la Circolare n. 39 del 9 settembre 1902 del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Digitized by Google

effettivo e serio, in conformità dell'articolo 3 della Convenzione generale del 1883 (1).

182. L'Ufficio internazionale di Berna registra immediatamente i marchi depositati in conformità dell'art. 1° e notifica l'avvenuta registrazione agli Stati contraenti.

I marchi registrati vengono pure pubblicati in un *supplemento* al periodico dell'Ufficio internazionale (*La Propriété industrielle*), mediante il relativo *cliché*, che deve essere provvisto da chi fa il deposito del marchio (2).

183. Se il carattere distintivo della marca consiste nel *colore*, il depositante deve *dichiararlo* espressamente, unendo alla domanda per il deposito una *descrizione* in cui si faccia menzione del colore. Deve inoltre unire alla domanda alcuni esemplari della marca medesima *in colore*. Questi esemplari sono uniti alle notificazioni che l'Ufficio internazionale fa ai singoli Stati contraenti in conformità all'articolo 3. Il numero di questi esemplari è fissato dal regolamento (3).

In considerazione della pubblicità da darsi nei vari Stati alle marche così registrate, ogni Amministrazione riceve gratuitamente dall'Ufficio internazionale il numero di esemplari di quel *Supplemento* al periodico dell'Ufficio di Berna, che sarà per richiedere.

184. A partire dal giorno *della registrazione* all'Ufficio internazionale, il marchio gode in ciascuno degli Stati contraenti della stessa protezione di cui godrebbe, quando fosse stato direttamente depositato in ognuno di quei singoli Stati (4).

185. Può avvenire che il proprietario di un marchio, dopo averlo depositato in uno o più Stati, lo voglia poi

(1) Art. 2 della Convenzione di Madrid.
(2) Art. 3.
(3) Art. 3.
(4) Art. 4.

Digitized by Google

depositare all'Ufficio di Berna per estenderne la protezione in tutti gli Stati. Lo può fare, come lo può fare l'avente causa del proprietario.

In tal caso la registrazione internazionale si considera come sostituita alle registrazioni anteriormente operate nei singoli Stati, fermi i diritti che da questi singoli depositi sono derivati a favore del depositante (1).

186. La registrazione internazionale stabilita colla Convenzione di Madrid, non ha per effetto di rendere inefficaci le leggi interne dei singoli Stati stretti dalla Convenzione stessa.

Il testo originario della Convenzione di Madrid (2) disponeva che « nei paesi ove la legge interna l'autorizza, l'Amministrazione alla quale l'Ufficio internazionale notifica la registrazione di un marchio, avrebbe avuto facoltà di dichiarare che non poteva accordarsi la protezione a quel marchio nel territorio di quello Stato ». Questa disposizione aveva per iscopo di mettere la Convenzione di Madrid in accordo con le leggi interne di quegli Stati nei quali la legge interna subordinasse la protezione del marchio all'*esame preventivo* dell'Amministrazione. Ma la medesima appariva in contrasto col principio generale fissato dall'articolo 6 della Convenzione generale del 1883, secondo il quale il marchio regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione era ammesso al deposito, tale e quale, in tutti gli altri Stati.

A togliere ogni equivoco in proposito, nel Protocollo di chiusura della Conferenza di Madrid (lo ricordiamo ancora), si era dichiarato che quella facoltà riservata alle Amministrazioni di rifiutare la protezione del marchio, non doveva intaccare il principio dell'articolo 6 della Convenzione generale.

Nella Conferenza di Bruxelles si è voluto meglio chiarire il concetto che, pur lasciando integro il diritto di ogni Stato di rifiutare la protezione al marchio nei casi

(1) Art. 4 bis della Convenzione di Madrid.
(2) Art. 5.

Digitized by Google

in cui, secondo le disposizioni della legge interna, esso sia lesivo dei diritti dei terzi, o del pubblico dominio, ovvero sia contrario all'ordine pubblico od alla pubblica moralità, non potrà però mai essere rifiutato il riconoscimento al marchio già registrato dall'Ufficio internazionale per il fatto che il marchio, nella sua *forma*, non risponda alle prescrizioni della legge interna.

Perciò l'articolo 5 della Convenzione di Madrid 14 aprile 1891, modificato nella Conferenza di Bruxelles, stabilisce che « nei paesi dove la legislazione ne dà loro facoltà, le Amministrazioni alle quali l'Ufficio internazionale notificherà la registrazione di un marchio, avranno facoltà di dichiarare che la protezione non può essere accordata a codesta marca sul loro territorio.

« Ma questo rifiuto non potrà essere opposto se non nelle condizioni (nei casi) in cui sarebbero applicabili (in forza della Convenzione del 20 marzo 1883) ad un marchio pel quale fosse domandata la registrazione *nazionale* ».

Le Amministrazioni dei singoli Stati dovranno però valersi di tale facoltà nel termine previsto dalla loro legge nazionale, ed al più tardi entro l'anno dalla notificazione che è fatta loro dall'Ufficio di Berna a mente dell'articolo 3.

L'Amministrazione dello Stato che oppone il rifiuto è obbligata ad indicarne i *motivi*.

L'Ufficio di Berna trasmetterà subito questa dichiarazione di rifiuto all'Amministrazione del paese d'origine ed al proprietario del marchio.

Colui che ha fatto la domanda ha diritto di ricorrere contro la decisione contraria alla registrazione, valendosi di quei mezzi che gli competerebbero se egli avesse fatto direttamente il deposito nello Stato, nel quale la protezione gli è stata rifiutata.

In altri termini: colui che, avendo domandato la registrazione internazionale, vedesi opposto il rifiuto da parte, ad esempio, dell'Amministrazione francese od italiana, dovrà far valere *in questi Stati* i mezzi d'opposizione che la *legge francese od italiana* accorda per il caso in cui l'una

Digitized by Google

o l'altra di queste Amministrazioni rifiutasse la registrazione *nazionale* del marchio. Devesi osservare quindi la *procedura* fissata dalla legge o dal regolamento interno dell'uno o dell'altro dei detti Stati.

187. L'Ufficio internazionale rilascia, a chiunque ne faccia domanda, e contro pagamento della tassa di lire due per ogni copia od estratto (1), copia delle indicazioni inscritte nel registro, e relative ad una determinata marca.

188. La protezione risultante dalla registrazione all'Ufficio internazionale durerà 20 anni a partire *dal giorno della registrazione.* Quando però, durante tale periodo, il marchio avesse cessato di essere protetto nel paese d'origine, questa decadenza avrà anche effetto per riguardo alla registrazione operata all'Ufficio di Berna (2).

Può però essere rinnovata la registrazione del marchio rimasto in vigore nel paese d'origine, alla scadenza di quel termine, alle condizioni fissate dagli articoli 1 e 3 della Convenzione.

A tale effetto l'Ufficio internazionale di Berna, *sei mesi* prima dello spirare del termine di protezione, ne darà ufficialmente avviso all'Amministrazione del paese d'origine ed al proprietario del marchio.

189. Per sopperire alle spese della registrazione internazionale, l'Amministrazione del paese d'origine ha diritto di stabilire, a suo criterio, e di esigere, a suo profitto, una tassa dal proprietario del marchio che domanda codesta forma di registrazione.

A questa tassa si aggiunge un emolumento internazionale, fisso, di *cento* franchi per la prima marca, e di 50 franchi per ciascuna marca successiva, quando se ne faccia il deposito nello stesso tempo.

---

(1) Art 5 bis della Convenzione; art. 6 bis del regolamento. V. in appendice il testo.

(2) Art. 6 della Convenzione.

Digitized by Google

Il prodotto annuale di questa tassa sarà, a cura dell'Ufficio di Berna, ripartito ugualmente fra gli Stati contraenti, sotto deduzione delle spese necessarie, nell'interesse comune, all'esecuzione della Convenzione (1).

190. L'Ufficio internazionale non ha rapporto diretto con coloro il cui marchio è stato registrato, per tutto quanto riguarda eventuali annullamenti, radiazioni, rinuncie o trasmissioni, o qualunque cambiamento che avvenga nella proprietà del marchio.

Questi fatti devono sempre essere denunciati, colla procedura fissata dal regolamento di ogni singolo Stato, all'Amministrazione del paese d'origine, che, a sua volta, li denuncia all'Ufficio internazionale, il quale li registra notificandoli alle Amministrazioni degli altri Stati, e li pubblica nel suo periodico (2).

191. Così pure il paese d'origine della marca rimane sempre, e per così dire, il domicilio legale di essa.

Per la qual cosa, se anche il marchio, una volta inscritto nel Registro internazionale, viene dal suo proprietario ceduto a persona che non risieda nel paese d'origine, ma in un altro degli Stati aderenti alla Convenzione di Madrid, il trasferimento di proprietà deve sempre essere notificato all'Ufficio internazionale per il tramite dell'Amministrazione del paese d'origine.

L'Ufficio internazionale registrerà il trasferimento, e, dopo aver ricevuto il consenso dell'Amministrazione, a cui appartiene il cessionario, lo notificherà alle altre Amministrazioni e lo pubblicherà nel suo giornale (3).

---

(1) Art. 8 della Convenzione; art. 7 del regolamento. V. appendice.

(2) Art. 9 della Convenzione.

(3) Art. 9 bis della Convenzione. — Il lettore abbia presente che la Convenzione ha dovuto tener conto di tutte le differenti forme di leggi che reggono i marchi, ond'è che parecchie disposizioni, come questa che abbiamo esposta, possono anche essere ritenute come assurde di fronte alla legge interna di qualche Stato, e non rappresentare altro che una inutile formalità.

Ed infatti la cessione di un marchio italiano si fa, ed è valida, senza che occorra il consenso dell'Amministrazione italiana.

Digitized by Google

Questa disposizione, però, non ha per effetto di modificare le leggi degli Stati contraenti le quali proibiscono il trasferimento della marca senza la simultanea cessione dello stabilimento industriale o commerciale di cui la marca stessa serve a distinguere i prodotti.

Ma nessun trasferimento di marchio sarà annotato nel Registro internazionale, se il cessionario o il successore od avente causa non sia stabilito in uno dei paesi firmatari della Convenzione di Madrid (1).

Questa disposizione deriva, come logica e giuridica conseguenza, dal principio stabilito dagli articoli 1 e 2 della Convenzione, secondo il quale il beneficio della registrazione internazionale è riservato ai sudditi o cittadini degli Stati contraenti od a coloro che abbiano nel territorio dell'Unione ristretta, costituitasi colla Convenzione di Madrid, uno stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo.

192. La Convenzione di Madrid ha lasciato agli Stati Unionisti di regolare di comune accordo le modalità relative all'esecuzione della Convenzione (2).

193. Gli Stati dell'Unione generale di Parigi del 1883, che non hanno preso parte a questa Convenzione speciale, possono sempre farvi adesione nel modo prescritto dall'articolo 16 della Convenzione generale, cioè notificando la loro adesione, per via diplomatica, al Governo della Confederazione svizzera, e per mezzo di questo a tutti gli altri Governi.

Sezione II.

Procedura per la registrazione internazionale dei Marchi di fabbrica.

SOMMARIO: **194.** Regolamento per l'esecuzione della Convenzione di Madrid concordata fra le Amministrazioni degli Stati aderenti. — **195.** Regolamento approvato col regio decreto 28 dicembre 1902 per la registra-

(1) Art. 9 bis della Convenzione.
(2) Art. 10.

Digitized by Google

zione internazionale dei marchi italiani. — **196.** *Domanda.* Che cosa deve contenere e modulo relativo. — **197.** Documenti che debbono unirsi alla domanda. — **198.** Deposito della domanda e dei documenti. — **199.** Verbale di deposito. — **200.** Denuncia del trapasso di proprietà. — **201.** Trasferimento del marchio straniero a favore di un nazionale. — **202.** Rinnovazione della registrazione internazionale. — **203.** Documenti da prodursi quando la rinnovazione sia domandata da eredi o da aventi causa.

194. Nell'anno 1902 è stato concordato fra le Amministrazioni di tutti gli Stati interessati il nuovo testo del « Regolamento per l'esecuzione della Convenzione di Madrid del 14 aprile 1891 », modificato dalla Conferenza di Bruxelles per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica, in surrogazione del regolamento 14 aprile 1891 (1).

Il regolamento stabilisce le formalità nei rapporti fra le singole Amministrazioni nazionali e l'Ufficio internazionale di Berna.

Di questo regolamento, a cui non occorrono commenti, il lettore vedrà il testo in appendice.

195. Per i rapporti fra i cittadini di ciascuno Stato colla propria Amministrazione sono in funzione quei regolamenti speciali che ciascun paese ha fatti e coordinati, ben inteso, al suddetto regolamento internazionale.

Qui riassumeremo le disposizioni del regolamento vigente in Italia per la registrazione internazionale *dei marchi italiani*, approvato con regio decreto 28 dicembre 1902, n. 561 (2), che abroga pure il regolamento anteriore 10 febbraio 1895, n. 50, e completato, ancor esso, dalle « *Istruzioni ministeriali* ».

196. Per ottenere la registrazione internazionale di un marchio, devesi presentare domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, redatta su carta da bollo da lire 1,20, e formulata secondo il modulo seguente (3):

---

(1) *Propr. ind.*, 1892, pag. 89.
(2) V. in appendice il testo ufficiale con le *Istruzioni ministeriali*.
(3) Articoli 1 e 2 del regolamento italiano.

Digitized by Google

Al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il sottoscritto (*generalità e domicilio*), avendo depositato in data . . . . . alla Prefettura di . . . . . (*oppure* all'Ufficio centrale della proprietà intellettuale) una domanda di trascrizione di marchio destinato a contraddistinguere (*denominazione del prodotto*) di sua fabbricazione (*o* commercio), e per il quale gli fu rilasciato in data . . . . . l'attestato N. . . . . , Vol. . . , Reg. Att. e N. . . . . Reg. Generale (*oppure* non gli fu ancora rilasciato l'attestato), chiede a codesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l'Ufficio internazionale di Berna, allo scopo di garantirsene il diritto esclusivo negli Stati che aderirono od aderiranno all'accordo di Madrid del 14 aprile 1891, per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica, modificato dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900. *Il Richiedente.*

Quando uno stesso titolare domandi la registrazione di più marchi, può fare un'unica domanda.

La domanda conterrà:

1° il nome, cognome, la paternità e residenza sia del richiedente che del suo mandatario, se vi sia;

2° l'indicazione del marchio del quale si chiede la registrazione internazionale (numero del registro generale e volume e numero del registro attestati e la data dell'attestato di trascrizione se questo è stato rilasciato; oppure la data del deposito ed il numero del registro dei verbali dell'ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di trascrizione, se l'attestato non è ancora stato rilasciato).

197. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1° Un *cliché* del marchio, per la riproduzione tipografica del marchio stesso, che sarà resa pubblica in tutti gli Stati facienti parte dell'Unione di Madrid (1).

Questo *cliché* dovrà riprodurre tutte le parti costituenti il marchio (etichette, bolli, capsule, facsimili di firme, ecc.) in tutti i loro particolari e ridotte in modo da essere contenute in una riquadratura massima di 100 millimetri di lato o in una minima di 15 millimetri.

(1) Articoli 3 e 4 del regolamento internazionale.

Digitized by Google

L'altezza del *cliché*, compreso lo zoccolo, sarà di 24 millimetri, cioè dell'altezza del carattere tipografico.

2° Numero *quattro* esemplari, su carta libera, della riproduzione tipografica del *cliché* di cui sopra.

3° Qualora uno degli elementi distintivi del marchio consista nel suo *colore*, dovranno essere uniti *quaranta* esemplari del marchio originale su carta libera, ed una breve descrizione del marchio con l'indicazione del colore o dei colori delle singole parti del marchio.

Questa descrizione sarà redatta in lingua francese e in doppio esemplare, su carta di formato uso bollo.

4° Un vaglia postale di 100 franchi, in oro, all'ordine dell'Ufficio internazionale della proprietà industriale di Berna, quando si domandi la registrazione di un solo marchio.

Se si domanda la registrazione di più marchi, si aggiungeranno 50 franchi, in oro, per ogni marchio in più.

Ciò, sempre quando sia *uno stesso titolare* che faccia la domanda per la registrazione di quei marchi.

5° La ricevuta della tassa nazionale di lire 60, pagata alla cassa dell'ufficio del Demanio, se la domanda ha per oggetto la registrazione di un solo marchio.

Quando lo stesso titolare domandi la registrazione di più marchi, questa tassa nazionale si aumenta di 30 lire per ogni marchio in più del primo.

6° Una marca da bollo di lire 1,20, che sarà applicata al certificato comprovante l'avvenuta registrazione internazionale del marchio.

7° Qualora la domanda per la registrazione internazionale sia fatta non dall'interessato direttamente, ma da un suo mandatario, si unirà la procura in forma legale (il che è sottinteso) con la firma autenticata da un notaio.

Il regolamento ammette pure che la firma possa essere autenticata dal sindaco del Comune, nel quale il mandante risiede.

Ed a questo riguardo richiamiamo ciò che abbiamo detto anteriormente a proposito dell'analoga disposizione

Digitized by Google

contenuta nelle Istruzioni ministeriali per la registrazione nazionale dei marchi (1).

198. Il deposito delle domande, dei documenti e degli oggetti allegati si può fare o direttamente presso l'Ufficio della proprietà industriale, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ovvero ad una Prefettura o Sotto-Prefettura qualunque (2).

199. L'ufficiale che riceve questo deposito deve redigere un verbale, sul quale si nota:

l'anno, il giorno e l'ora del deposito;

il cognome, nome ed il domicilio del depositante;

l'oggetto della domanda;

la specie dei documenti e degli oggetti allegati alla domanda.

Questo verbale di deposito dev'essere firmato da colui che richiede la registrazione o dal suo mandatario e dall'ufficiale che riceve il deposito.

I verbali sono poi trascritti in apposito registro con numero progressivo.

Se il deposito è fatto con domanda per la registrazione di più marchi (appartenenti allo stesso titolare) si redigeranno altrettanti verbali quanti sono i marchi indicati nella domanda medesima, facendo riferimento, in ciascun verbale successivo al primo, alla domanda, alla ricevuta erariale ed al vaglia allegati al primo verbale.

Il depositante può richiedere copia del verbale, trascritta su carta da bollo da lire 0,60, e firmata dall'ufficiale incaricato, col bollo dell'ufficio ricevente.

La Prefettura o Sotto-Prefettura che ha ricevuto il deposito della domanda e dei documenti allegati, li deve trasmettere nei *cinque giorni* successivi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, allegandovi una copia in carta libera del verbale di deposito (3).

---

(1) V. *retro* n. 168.
(2) Art. 4 del regolamento.
(3) Art. 5.

Digitized by Google

L'ufficiale incaricato di ricevere la domanda di registrazione del marchio internazionale, non può riceverla se non sono annessi tutti i documenti richiesti dallo articolo 3 (1).

200. Allorquando la proprietà di un marchio nazionale registrato internazionalmente sia trasferita ad altri a qualunque titolo, o venga comunque modificata (passando, ad esempio, in comproprietà a più persone, o conferita in una società), se ne deve fare la denuncia o direttamente al Ministero, ovvero ad una Prefettura o Sotto-Prefettura qualunque.

Questa denuncia si farà in due esemplari in carta da bollo da lire 1,20 ed alla medesima dovrà essere unita copia *autentica* dell'atto o del titolo, da cui risulta il cambiamento di proprietà del marchio (2).

201. Per ottenere il consenso alla registrazione del trasferimento a favore di un nazionale, di un marchio straniero registrato internazionalmente, il cessionario dovrà chiedere la trascrizione del marchio nel regno, adempiendo le formalità prescritte dalla legge 30 agosto 1868 e dal relativo regolamento approvato con il regio recreto 7 febbraio 1869 (3).

202. La registrazione internazionale va rinnovata *prima* che si compiano 20 anni dalla prima registrazione se il titolare del marchio vuole mantenerla in vigore.

A tale scopo, egli deve presentare in tempo utile la relativa domanda (su carta da bollo da lire 1,20), o al Ministero o ad una Prefettura o Sotto-Prefettura.

A questa domanda debbono nuovamente essere uniti i documenti richiesti per la registrazione originaria, ad eccezione del *cliché* del marchio (4).

---

(1) Art. 6 del regolamento.
(2) Art. 7.
(3) Art. 8.
(4) Art. 9.

Digitized by Google

Per il ricevimento e deposito di queste domande di rinnovazione, gli ufficiali del Ministero e delle Prefetture redigeranno il verbale, e seguiranno le stesse norme già indicate per la domanda originaria (1).

203. Quando la rinnovazione venga domandata da eredi o aventi causa del titolare originario del marchio, i richiedenti dovranno presentare i titoli da cui ripetono il diritto di domandare questa rinnovazione.

Per il che valgono le norme del diritto comune.

TITOLO III.

PUBBLICITÀ DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

SOMMARIO: **204.** I registri dei marchi e dei documenti relativi sono pubblici. — **205.** Chi desidera informazioni o copie di attestati o di descrizioni o di modelli deve farne domanda. — **206.** Registri che si tengono presso il Ministero. — **207.** Regolamento speciale per il servizio di informazioni.

204. Poichè il marchio che un commerciante assume dev'essere *diverso* da quelli già in uso, è necessario che chiunque possa, all'occorrenza, esaminare i marchi già registrati.

Per ciò, nonchè per tutte le altre evenienze nelle quali il pubblico può aver interesse di conoscere un marchio depositato e trascritto, l'articolo 12 del regolamento approvato col R. D. 7 febbraio 1869 dispone che « i registri nei quali sono trascritti gli attestati rilasciati, concernenti i marchi o segni, le descrizioni ed ogni altro documento relativo, non che gli esemplari ritenuti in deposito, possono esser esaminati da chicchessia ».

A tale scopo, l'articolo 7 del regolamento vuole che « le domande, non che le dichiarazioni e le descrizioni,

(1) Art. 10 del regolamento.

Digitized by Google

siano legate in volumi, secondo l'ordine delle date al loro arrivo al Ministero d'agricoltura, industria e commercio ».

205. Inoltre quando si voglia avere per iscritto, e in forma autentica, qualche notizia su depositi di marchi o segni distintivi, o copie delle descrizioni e dei modelli, la si può ottenere, facendone domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (1).

Questa domanda si deve stendere su carta bollata da lire 1,20, e crediamo che possa essere presentata a qualunque Prefettura o Sotto-Prefettura del Regno, per analogia al disposto dell'articolo 7 della legge.

Alla domanda si unisce un foglio di carta bollata di ugual valore.

Il richiedente deve pure anticipare la spesa necessaria per la copiatura del documento o dei documenti che richiede.

Questa copia gli sarà trasmessa, o direttamente dal Ministero, o per mezzo della Prefettura o Sotto-Prefettura locale (2).

Coll'autorizzazione del Direttore capo della Divisione, il richiedente può anche far eseguire, a sue spese, le copie delle descrizioni e dei modelli, sempre però in carta bollata.

Anche per la semplice visione degli originali relativi occorre l'autorizzazione del Direttore stesso (3).

206. Presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sono pure tenuti appositi registri, nei quali

---

(1) Art. 13, 14 del regolamento.

(2) Art. 13 del regolamento.

(3) Art. 14 e 17 del regolamento. — Con Circolare 19 settembre 1901 il Ministero avvertì che « avendo avuto occasione di notare gli inconvenienti a cui può dar luogo l'autenticazione di « *copie* » eseguite con macchine da scrivere ed analoghe, o con procedimenti poligrafici per la delebilità degli inchiostri ordinariamente usati, e per la difficoltà che riescano interamente corrette o che tutte le correzioni siano debitamente postillate, si è disposto che d'ora innanzi sia negata l'autenticazione di quelle copie che non siano scritte interamente a mano e con inchiostro indelebile ».

Digitized by Google

sono scritti originalmente gli attestati di deposito dei marchi o segni distintivi, e vengono annotate, sotto un numero d'ordine progressivo, tutte le presentazioni fatte, i nomi, cognomi, patria, filiazione e domicilio dei richiedenti e loro mandatari, l'oggetto della domanda, il luogo e la data della presentazione, e la destinazione dei marchi o segni distintivi.

Apposita colonna è riservata per le annotazioni che potessero occorrere.

A questo registro è aggiunta una rubrica alfabetica dei cognomi e nomi di coloro che hanno depositato marchi o segni distintivi, col richiamo del numero di ordine del registro generale (1).

207. Un « *Regolamento interno dell'ufficio per il servizio di informazioni sulla proprietà industriale* » emanato alli 31 gennaio 1902 specifica le norme a cui debbono assoggettarsi coloro cui occorre qualche informazione (2).

(1) Art. 16 del regolamento.
(2) V. in appendice il testo.

Digitized by Google

LIBRO QUARTO

TRASFERIMENTO DEI MARCHI

CAPO I.

Principii generali.

SOMMARIO: **208.** Al diritto di marchio si applicano le regole che, per il trasferimento, sono comuni al diritto di proprietà in genere. — **209.** Il diritto di marchio non può mai acquistarsi per prescrizione. — **210.** Alcune sentenze hanno impropriamente ammessa la prescrittibilità del marchio. — **211.** I differenti modi di trasferimento del marchio seguono le regole generali del diritto. — **212.** Trasferimento *implicito* del marchio. Caso in cui sia ceduta l'azienda o lo stabilimento ai cui prodotti il marchio serve.

208. Abbiamo dimostrato fin dal principio della nostra opera come il diritto di marchio debba considerarsi come un vero diritto di proprietà.

Al medesimo sono dunque applicabili tutti gli istituti che reggono il trasferimento di codesto diritto, in quanto siano compatibili colla natura e con lo scopo del marchio che ne è l'oggetto.

L'*occupazione* è il modo originario per l'acquisto del diritto di marchio, sì e come lo è di ogni diritto originario di proprietà, secondo l'articolo 710 del Codice civile.

La proprietà del marchio si può quindi trasmettere o per successione, o per donazione, o per effetto di convenzioni secondo l'articolo medesimo, come diremo in appresso.

209. Ma di fronte all'indole speciale del marchio la proprietà di esso non può mai acquistarsi per *prescrizione*.

Infatti per che acquistare si possa colla prescrizione è condizione essenziale che il possesso sia legittimo (1).

---

(1) Art. 2106 in relazione agli articoli 685 e 686 Codice civile.

Digitized by Google

Ora, trattandosi di marchio (e noi muoviamo, ben inteso, dall'ipotesi di un marchio regolare, che tutti i requisiti abbia per essere tutelato dalla legge) si possono presentare parecchie ipotesi.

Innanzi tutto non può mai parlarsi di *prescrizione* a favore del *primo utente*, ossia del creatore del marchio. Questi ne ha la proprietà per il fatto dell'*uso primo*, cioè per diritto d'occupazione, che è la fonte della proprietà per eccellenza. E questo diritto sorge per il fatto dell'adozione effettiva, visibile, pubblica del marchio.

Chiunque altro lo usurpi (sciente od insciente il vero proprietario che continua ad avere e ad esercitare il possesso del suo marchio) commette atto illegittimo, anzi delittuoso, e la diuturnità del possesso, per quanto estesa dessa sia, non potrà mai convertire tal fatto in legittimo.

Ovvero si tratta di marchio che il primo utente e proprietario originario abbia abbandonato (1) ed allora o il marchio è caduto in pubblico dominio, od è stato, se ammetter lo si vuole come possibile, legittimamente *rioccupato da un terzo.*

Nell'un caso e nell'altro manca la *legittimità* necessaria alla prescrizione.

Manca nel primo caso, per difetto del requisito intrinseco della *novità* che il marchio deve avere. Poichè l'essere il marchio *res publica*, è in antitesi col concetto della creazione di esso da parte di un individuo. Nel che sta la ragione giuridica dell'esclusività e del diritto di marchio.

Manca nel secondo caso, per la ragione istessa per cui il marchio non poteva essere usurpato in confronto del suo originario proprietario. Vale a dire che il primitivo proprietario, per il fatto dell'abbandono, avrebbe rinunciato al proprio diritto. Ed i terzi devono rispettare il diritto posteriore del secondo occupante, quando provenga da legittima occupazione, se legittima si può ritenere questa seconda appropriazione del secondo utente.

---

(1) Come e quando si possa ritenere *abbandonato* il marchio, ed in quali casi si debba conseguentemente ritenere caduto in pubblico dominio, diremo in seguito.

Digitized by Google

210. Le poche sentenze che hanno affermata la prescrittibilità del marchio come modo di acquisizione, od hanno affermata la prescrittibilità dell'azione diretta a tutelarlo (1), vi furono tratte dalla necessità di motivazione in seguito al fatto che questo argomento aveva formato oggetto di discussione fra le parti in causa. Ma meglio avrebbero giudicato dichiarando fuor di proposito quella questione.

Ed infatti i principii fondamentali e speciali da cui è regolato il diritto di marchio, e che abbiamo precedentemente ricordati, dimostrano che essi bastavano a risolvere quelle questioni e costituivano il solo mezzo per risolverle senza ricorrere alle teorie della prescrizione.

Si tratta sempre di vedere se colui che ha assunto un marchio (sia esso denominativo o di nome patronimico, o comunque composto) quando altri già lo usava, fosse *ab initio* in diritto di usarlo, o come successore a qualunque titolo, o come avente causa dell'utente e proprietario originario.

Se l'uso, ossia il *possesso*, era legittimo fin dall'origine di fronte ai principii del diritto comune, e se il marchio era legale in base alla legge speciale del 30 agosto 1868, legittimo rimane sempre.

Se illegittimo fu l'uso fin da principio e soprattutto di fronte alla legge 30 agosto 1868, il marchio non poteva

---

(1) Vedansi, ad esempio, le sentenze della Corte di cassazione di Firenze, 15 luglio 1901 (*Monit. Trib.*, 1901, pag. 861) e della Corte d'appello di Lucca, 31 gennaio 1902 (*ivi*, 1902, pag. 711).

Anche la Corte d'appello di Firenze ebbe ad occuparsi di questa questione nella causa promossa dalla principessa Antonietta Strozzi per impedire che una *cereria* continuasse ad essere esercita sotto il nome di «Strozzi». La Corte ritenne che il fatto di essere stato questo nome, da circa un secolo, adoperato come ditta, provava il consenso degli interessati. D'altra parte, la sentenza, pur ammettendo (ciò che del resto era incontestato) che vi fosse identità di nome fra la principessa e la ditta, affermò pure che lo Strozzi il quale aveva dato il nome a questa ditta non apparteneva alla famiglia della principessa. Per cui la sentenza negò a questa il diritto di agire (*Monit. Trib.*, 1886, pag. 121).

La prescrizione è dunque accennata in questa sentenza per incidente.

Digitized by Google

esistere con effetto giuridico, ed illegittimo, anzi legalmente *insussistente* rimane per decorrere degli anni, dovendosi, per affinità, applicare il principio: « *quod ab initio nullum est, progressu temporis convalescere non potest* ».

Che codesta teoria della prescrizione male si convenga alla risoluzione di quelle questioni, si vede alla semplice lettura di quelle sentenze, in cui lo sforzo di quei magistrati per risolvere il dibattito loro sottoposto sul terreno della prescrizione scelto dalle parti, è ammirabile, ma non convince.

Questa teoria della prescrizione vi fa l'effetto di un bell'abito di perfetto taglio che invano si vorrebbe adattare ad una persona di dimensioni differenti, e di diverse proporzioni.

211. Quando il trasferimento del diritto di marchio, cioè la *proprietà* dei marchi, ha luogo per effetto di successione, o per donazione, o per effetto di convenzione, si devono applicare le norme generali di diritto, per ciascuno di questi istituti giuridici specialmente determinate dalla legge civile o commerciale.

Nulla quindi di particolare vi è a questo riguardo nella legge del 30 agosto 1868 che meriti un apposito commento, all'infuori della *formalità* prescritta dall'articolo 2 della legge medesima, di cui tratteremo nel titolo seguente.

212. Qualunque sia il *titolo* da cui il trasferimento deriva, certo è che questo dev'essere esplicito, formale.

Questa è la regola generale.

Però, la natura speciale e lo scopo determinato del marchio hanno dato luogo a discussione sul trasferimento *implicito*, che del medesimo far si potrebbe.

Così può avvenire che il proprietario del marchio ceda la propria azienda commerciale, o lo stabilimento industriale in cui si fabbrica o si vende quel determinato prodotto a cui il marchio è destinato, senza che si sia fatta menzione, in modo esplicito, della cessione del

Digitized by Google

marchio, e senza che, d'altra parte, la proprietà sia stata esplicitamente riservata ancora al cedente.

Questo caso può avere conseguenze giuridiche gravissime, perchè se il cedente non si è interdetta la facoltà di continuare la stessa industria o lo stesso commercio, la facoltà, che gli competerebbe, di adoperare ancora il proprio marchio porterebbe con sè una sicurezza di concorrenza disastrosa per i cessionari, che, nell'acquistare quell'azienda, devono aver calcolato l'avviamento che alla medesima era inerente, e che si riassume nella continuazione di quel marchio o segno distintivo a cui la clientela è avvezza, e che viene considerato come caratteristica di quel determinato commercio, di quella speciale fabbricazione, indipendentemente dalla persona fisica a cui appartiene. Poichè il marchio è il simbolo caratteristico, pubblico che personifica l'azienda.

Certamente non si può adottare come regola costante ed assoluta il principio affermato dal Tribunale di Genova (1), che « l'uso del marchio non può essere alienato nè in perpetuo, nè a tempo, nè per atto tra vivi, nè a causa di morte, senza l'azienda di cui contraddistingue i prodotti, altrimenti cesserebbe di essere vero e trarrebbe in inganno la buona fede del pubblico ».

Quando però il marchio, al pari della ditta sotto la quale era esercìta l'azienda ceduta, era costituito essenzialmente dal nome patronimico del cedente, per regola generale ed all'infuori di circostanze speciali, non si può ritenere implicitamente ceduto coll'azienda (2).

La proprietà del marchio, come abbiamo già spiegato, è cosa distinta assolutamente dalla materialità dell'azienda, per quanto non si possa ragionevolmente supporre quello senza il prodotto di un'azienda.

Ma nulla impedisce, e nessuna disposizione di legge vieta, che il proprietario d'uno stabilimento industriale,

---

(1) Sentenza 31 luglio 1902, causa Ditta succ. Giorgio Ottone e figli c. Ditta Tomaso Moro e figli (*Temi Gen.*, 1902, pag. 540).

(2) Corte d'appello di Milano, 16 maggio 1881, causa Levi c. Carlo Erba (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 604).

Digitized by Google

di questo faccia la cessione, riservandosi il diritto di impiantarne un secondo e conservando il proprio marchio.

Nè, in tal caso, vi sarebbe inganno per il pubblico, poichè i cessionari non potrebbero usare di quel marchio, ed il cedente avrebb'egli interesse a non lasciar estendere la concorrenza loro anche all'uso del marchio.

Nemmeno quel principio, dichiarato in modo così assoluto dalla Corte di Genova, è contenuto implicitamente nell'articolo 2 della legge, allorchè parla di « successori industriali o commerciali » (1).

Quest'articolo muove ancor esso dall'ipotesi, più comune e normale, che l'azienda sia ceduta o, comunque, trapassi integralmente in altri, e così con l'accessorio importantissimo, anzi capitale, dei segni e marchi.

Ma nè lo spirito nè la lettera dell'articolo 2 contengono il divieto, per chi è proprietario dell'azienda e dei marchi, di disporre partitamente e dell'una proprietà e dell'altra, quando peculiari circostanze rendano possibile e conveniente codesta divisione.

Ed in mancanza di patto speciale, è il complesso del titolo per cui ha luogo il trasferimento, che si deve esaminare, per vedere se la presunta volontà delle parti sia stata quella di trasferire coll'azienda il marchio, o se nel titolo qualche pattuizione speciale escluda presumibilmente il trasferimento del marchio.

CAPO II.

Formalità per il trasferimento del Marchio.

SOMMARIO: **213.** L'articolo 2 della legge vuole che si faccia la dichiarazione del trasferimento nel caso in cui sia trasferita la *proprietà* del marchio. — **214.** Se è conferito in una società il solo *uso* del marchio, non occorre denuncia. Casi in cui la giurisprudenza ha disconosciuto la vera portata dell'articolo 2. — **215.** Esatta interpretazione data all'articolo 2 dalla Corte d'appello e dalla Cassazione di Roma. — **216.** Non occorre dichiarazione per i segni distintivi indicati all'articolo 5 della legge. — **217.** Interpretazione delle parole « *immediata* dichiarazione ». Giurisprudenza. — **218.** Se l'omissione della dichiarazione

(1) Sentenza citata. V. retro, pag. 373, nota 1.

Digitized by Google

impedisca l'esercizio dell'azione per tutelare il marchio. Sentenza del Tribunale di Genova. Confutazione. Conseguenza dell'omessa dichiarazione. — **213.** A chi, e come, si fa la dichiarazione prescritta dall'art. 2.

213. L'articolo 2 della legge, prescrive che « *l'avente causa, od il successore industriale e commerciale che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà farne, in carta bollata da lire una, l'immediata dichiarazione* ».

Dal tenore di questa disposizione si evince che l'obbligo della dichiarazione sopra menzionata, solamente allora sorge, quando abbia luogo il trasferimento della *proprietà* del marchio, a qualunque titolo il medesimo si operi.

Deve il trasferimento essere portato a conoscenza del pubblico, anche per le eventuali azioni che i terzi dovessero proporre contro il proprietario del marchio, e per che si sappia, in modo certo, a chi compete l'azione per la tutela del diritto di marchio.

A differenza della privativa per *invenzioni*, nelle quali è comunissima cosa la concessione di semplice *licenza* di fabbricazione o di uso dell'oggetto della privativa, in materia di marchi la concessione dell'uso del marchio è un caso affatto eccezionale.

Tuttavia ben può avvenire che il proprietario di un'azienda conceda in locazione temporanea il proprio stabilimento o negozio, con contemporaneo uso del marchio. Ovvero, può accadere che, arrestandosi per un periodo di tempo l'esercizio d'uno stabilimento o di un'industria (come, ad esempio, in caso d'incendio), un altro commerciante od industriale assuma le forniture del suo concorrente con obbligo di metterle in commercio o spedirle ai committenti con il marchio di questo.

In tal caso è evidente che non vi è che trasferimento dell'uso del marchio, la cui *proprietà* viene conservata dal proprietario originario. Quindi non occorre denuncia.

La quale, ripetiamo, non è richiesta se non quando la *proprietà* del marchio sia trasferita integralmente (1),

(1) Corte di cassazione di Roma, sentenza 19 marzo 1894, causa D'Andrea (*Giurispr. pen.*, 1894, pag. 325). V. per analogia: Corte di cas-

Digitized by Google

quando, cioè, sia fatta per modo che colui, cui viene ceduto il marchio, abbia diritto di *conservarlo* o non. La parola *conservare* usata nell'articolo 2 scolpisce bene il concetto della legge.

214. Se quindi, ad esempio, il proprietario del marchio ne conferisce il godimento, l'uso, in una società, ma con espressa riserva di volersene riservare la proprietà, a mente dell'articolo 82 del Codice di commercio, la dichiarazione richiesta dall'articolo 2 non è punto necessaria.

La Corte di Milano e la Corte di cassazione di Torino (la quale, colla precedente sua giurisprudenza, aveva così ben distinta la concessione d'*uso* del diritto di privativa dal *trasferimento* del diritto medesimo) hanno invece confuso le due situazioni giuridiche in recenti sentenze ed in una fattispecie che merita di essere ricordata.

Conferito un marchio in società dal proprietario di esso, che era, prima, unico proprietario e titolare dell'azienda pel cui esercizio la società si costituiva, erasi stipulato che « la proprietà della marca, nonchè di tutti « gli accessori e della clientela che vi è annessa, sarà « espressamente riservata al titolare e proprietario origi- « nario della marca, che ne era, e ne rimarrà, solo ed « unico proprietario ».

Posteriormente fu dalla società promosso giudizio contro chi adoperava una marca che essa riteneva imitazione della propria, ed il presunto contraffattore eccepiva, fra altro, la mancanza d'azione per essersi omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 2 della legge.

La Corte di Milano accolse quest'eccezione malgrado che il titolare primitivo del marchio ne avesse conservata la proprietà, inquantochè, disse la Corte, « le società

---

sazione di Torino, 18 agosto 1886, causa De Morsier c. Grugnola (*Foro It.*, 1886, pag. 1099; *Monit. Trib.*, 1886, pag. 821; *Giurispr. Tor.*, 1886, pag. 686); Corte di Brescia, 7 aprile 1887, nella stessa causa (*Legge*, 1887, parte II, pag. 348); Corte di cassazione di Roma, 2 febbraio 1894, causa Ministero della guerra c. Bodeo (*Legge*, 1894, I, pag. 361); Supino, *Dir. comm.*, 1886, pag. 907.

Digitized by Google

commerciali costituiscono un ente diverso dalle persone giuridiche dei soci » (1).

Il che non è argomento persuasivo di fronte all'articolo 83 del Codice di commercio.

La Suprema Corte torinese (2) tenne ferma la sentenza della Corte anche su questo punto speciale, ma con un'affermazione che, a parer nostro, ed all'infuori della saviezza del giudicato che non interessa la nostra trattazione, se passasse come dogma di diritto, sconvolgerebbe lo spirito e lo scopo dell'articolo 2 della legge.

Disse la Suprema Corte: « La tesi che l'*uso* del marchio sia cosa distinta dalla *proprietà* di esso potrà avere un valore teorico ed astratto, ma in concreto non trova applicazione, perchè il diritto di proprietà di un marchio non si esplica altrimenti che col farne uso. La legge del 1868, agli articoli 1, 4, 7 e 10, parla sempre di *uso*, e non considera i diritti di marchio se non in rapporto coll'*uso*. Quindi sia pure che la proprietà, in astratto, possa rimanere a taluno, dal momento che questi ne concede l'*uso* ad altri, si verifica quel *trasferimento*, sia pure del *semplice uso*, che dà luogo alla applicazione dell'articolo 2 della legge. Chi ottiene dal titolare di un marchio il diritto di usarne, diviene un *avente causa* ed un *successore industriale* nei sensi di detto articolo, e deve perciò farne la dichiarazione ».

Questo ragionamento è, a nostro avviso, assolutamente erroneo.

La distinzione fra l'*uso* e la *proprietà* delle cose è così antica, così fondamentale nella legge nostra ed in qualunque legge civile, ed ha conseguenze pratiche di tanta importanza, che il volerla definire come una semplice astrazione accademica, equivale a scalzare dalla sua base tutto l'ordinamento dei codici moderni.

Sì, certamente, l'*uso* è la manifestazione naturale ed anche necessaria del diritto di *proprietà*. Questa, senza

---

(1) Sentenza 19 febbraio 1901, causa Martell c. Bersani e Forti (*Monit. Trib.*, 1901, pag. 475).

(2) Sentenza 27 dicembre 1901 (*Temi Gen.*, 1902, pag. 133).

Digitized by Google

di quella, diventa effettivamente un concetto astratto e perfino assurdo, poichè il proprietario d'una casa, d'un campo, non altrimenti dà vita e corpo al suo diritto di proprietà, se non in quanto ne tragga profitto coll'uso. Ma, d'altra parte, l'*uso* non è sinonimo di proprietà, nè proprietario, o quasi, si può credere l'inquilino che affitti nella casa un alloggio, od il contadino che prenda a mezzadria il campo, per quanto ne diventino essi i veri e soli utenti. Così nessuno mai oserebbe sostenere che, all'infuori dei casi dalla legge previsti, si debbano *trascrivere*, secondo l'articolo 1932 del Codice civile, tutti indistintamente gli atti in forza dei quali il proprietario concede ai terzi l'uso della sua proprietà, così nessuno potrebbe affermare che il contratto di locazione equivalga a trasferimento di proprietà, solamente perchè si è concesso ad altri, che non è il proprietario, l'*uso* della cosa.

L'articolo 2, come abbiamo già detto, è, per i marchi, ciò che l'articolo 1932 Codice civile è per gli atti ivi indicati. Cioè il mezzo per rendere pubblico un atto che viene a modificare, ed a spostare soggettivamente il diritto di proprietà, per modo da interessare i terzi.

L'« avente causa » od il « successore industriale », di cui parla l'articolo 2, non è solamente colui che ottiene l'*uso* del marchio, ma chi ha diritto di « *conservare* » il marchio, o non conservarlo. Ora questo potere di *conservazione*, a cui così caratteristicamente allude l'articolo 2, solo compete a chi può effettivamente esercitare il diritto di proprietà. Cioè al vero proprietario del marchio indipendentemente dal modo con cui questi, o direttamente o per interposta persona, esercita o fa uso del suo diritto.

215. Felicemente, invece, per esattezza d'interpretazione della legge, ha applicato l'articolo 2 la Corte di cassazione di Roma (1), tenendo ferma una sentenza della

(1) Sentenza 19 marzo 1894, causa D'Andrea, ricorrente (*Giurispr. pen.*, 1894, pag. 325); sentenza 18 gennaio 1893, causa Chazalettes, Scott, Galliano, ricorrenti (*ivi*, 1893, pag. 107).

Digitized by Google

Corte d'appello di Roma in un caso identico a quello cui abbiamo accennato:

« Attesochè (disse la Suprema Corte) l'unica questione che deve essere esaminata è quella che concerne l'interpretazione dell'articolo 2 della legge 30 agosto 1868, poichè, secondo il ricorrente, non avendo il Buchy ottemperato al disposto di un tale articolo, non può godere delle speciali garanzie stabilite dalla legge. Ma per verità la lettera e lo spirito del detto articolo non consentono un'interpretazione diversa da quella che vi hanno dato il Tribunale e la Corte d'appello.

« La legge, infatti, dopo di avere coll'articolo 1° prescritte le norme da osservarsi per ottenere l'uso esclusivo dei marchi di fabbrica, ha voluto impedire che una persona *diversa* dal primitivo concessionario potesse usufruire di tale concessione, comunque si fossero alla medesima trasmessi i diritti dell'antico godente. E quindi coll'articolo 2 viene disposto: « L'avente causa o il successore industriale o commerciale che vorrà *conservare* il marchio del suo autore, dovrà farne in carta bollata da una lira l'immediata dichiarazione ».

« Ora, stante ciò, di leggieri si scorge che il Buchy non è nè l'*avente causa*, nè il *successore* della Ditta Buchy e Stragman e quindi non aveva l'obbligo di fare la detta dichiarazione. Il Buchy invece è *uno dei concessionari dell'uso esclusivo* di quei marchi di fabbrica, essendo stato questo uso concesso fin dal 1881 tanto a lui che al signor Giovanni Stragman, che erano uniti in società sotto il nome della Ditta Buchy e Stragman. Nè l'essersi in seguito ritirato lo Stragman dal commercio poteva fargli perdere un diritto di cui egli si trovava legalmente in possesso, poichè dalla stessa privata scrittura del 18 luglio 1881, di cui si fa cenno nell'impugnata sentenza, risulta chiaro il concetto che il Buchy sia il continuatore di quel diritto che aveva *in comune* con lo Stragman.

« Non vi fu quindi trasmissione di diritto, poichè non furono usate le parole *cede*, *aliena* e simili, ma si disse invece *rimane*, per cui sorge spontanea l'idea di una

Digitized by Google

continuazione della stessa persona. E se è così, fu a buon diritto ritenuto dalla Corte di merito inapplicabile pel Buchy il detto articolo 2, perchè ivi si parla di *avente causa* o *successore*, e tale non è certamente il Buchy, essendo egli invece il continuatore dell'industria che esercitava *in società* con lo Stragman.

« Atteso che le parole usate dal ripetuto articolo non ammettono una contraria interpretazione. *Avente causa* o *successore* è quegli, propriamente, al quale si sieno trasmessi dei diritti, che ad altri precedentemente si appartenevano, *ma il socio che continua il commercio dopo la uscita dell'altro socio*, e quindi concentra in sè ciò che, per lo innanzi, era in comune col detto socio, non è certo un *estraneo* e quindi non può ritenersi nè avente causa, nè successore ai sensi dell'indicato articolo, ma sempre continuatore della Ditta sociale, come fu giustamente affermato dai giudici del merito ».

216. La dichiarazione prescritta dall'articolo 2 è annotata nel registro del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ove venne *ab origine* registrato il marchio.

Ond'è che la dichiarazione stessa non è necessaria per quei marchi pei quali, a mente dell'articolo 5 della legge, non è richiesta l'originaria trascrizione, allorquando sono adottati.

217. L'articolo in esame vuole l'*immediata* dichiarazione dell'avente causa o del successore industriale di voler conservare il marchio del suo autore.

Quella parola « immediata » va interpretata con criterio pratico ad un tempo e giuridico, e quindi non devesi credere che il ritardo, anche considerevole, frapposto alla dichiarazione pregiudichi il diritto di marchio.

Già fin da quando la giurisprudenza in questa materia era appena nascente, ed aveva quindi più spiccata tendenza a tenersi abbrancata alla parola materiale degli articoli della legge, si giudicò che questo precetto dell'articolo 2 non va applicato così rigidamente come il significato suo filologico potrebbe consigliare.

Digitized by Google

Ben disse la Corte di Venezia che « non determinando l'articolo 2 un tempo fisso per fare la dichiarazione, l'aggettivo « *immediato* » non può essere interpretato nel suo significato materiale, che suona lo stesso che dire « senza frapporre dilazione alcuna »; ma bensì nel senso che, escludendo un termine soverchiamente lungo, la dichiarazione abbia luogo entro quel periodo di tempo che ragionevolmente sia reclamato dalle circostanze, e *tale che non possa rimanere dubbio sulla volontà di chi la emette di mantenersi nel pervenutogli privilegio* » (1).

In quest'ultima osservazione della Corte di Venezia è la sintesi pratica di tutto l'articolo 2 che (non dimentichiamolo) è stato concepito nel 1854. Il timore che vi possa essere, per un indeterminato periodo di tempo, incertezza sulla proprietà del marchio e sull'intenzione che abbia o non il successore di mantenerla è la sola ragione per cui fu scritto l'articolo 2.

Ma di fronte al fatto che il successore, o l'avente causa, continua ad usare effettivamente il marchio, ogni incertezza scompare. Devesi poi riflettere che il marchio è parte così integrante di qualunque azienda, da doversi necessariamente presumere che codesto successore abbia il massimo interesse di conservarlo. Tant'è che il successore in un'azienda annunzia sempre al pubblico, con circolare, con avvisi e con ogni altro mezzo di pubblicità, il fatto della sua successione e della continuazione della precedente industria o del precedente commercio.

Dal che emerge, intanto, incontestabile la sua volontà di *conservare* il marchio, ed emerge in modo ben più notorio che non colla dichiarazione al Ministero, la quale poi non è, in verità, che formalità pressochè confidenziale fra questo e il denunziante.

218. Come il deposito del marchio non è attributivo di proprietà e non dipende dal fatto del deposito il diritto di agire, così al successore compete l'azione per tutelare il

(1) Sentenza 17 maggio 1884, causa Blancard e Hogg c. Rigat (*Foro It.*, 1884, parte II, pag. 283).

Digitized by Google

proprio marchio anche indipendentemente dalla formalità di denuncia prescritta dall'articolo 2.

Mal disse quindi, a parer nostro, il Tribunale di Genova che quella dichiarazione « è condizione a cui la legge subordina il diritto di conservare il marchio e quindi manca di titolo, per invocare la protezione del marchio, il successore che non abbia fatto tale dichiarazione » (1).

Come abbiamo dimostrato precedentemente, il diritto di marchio è indipendente dalla formalità del deposito. Ed allorquando tratteremo della contraffazione, avremo occasione di richiamare la concorde giurisprudenza la quale non considera più il marchio come un blasone destinato solamente a distinguere il produttore, ma bensì come una bussola che deve servire di guida al mondo dei consumatori, per che possano, con certezza, discernere la merce buona dalla cattiva.

Praticamente poi la teoria del Tribunale di Genova a null'altro condurrebbe troppo spesso se non alla sanzione della frode. Sia pur diligentissimo il successore, ma non sempre la denuncia prescritta dall'articolo 2 può essere fatta all'atto medesimo in cui la successione avviene, od immediatamente dopo.

Occorre sempre un certo periodo di tempo per che codesta successione sia concretata con tutte le sue formalità, soprattutto quando la successione abbia luogo per causa di morte. Una lite fra gli eredi può rendere incerto e tener sospeso, anche per molti anni, il diritto del vero successore. Se in questo intervallo di tempo nessuno avesse azione per tutelare il marchio, e chiunque lo potesse usurpare o contraffare, il diritto di proprietà sarebbe distrutto effettivamente, nè sarebbe possibile, o quanto meno sarebbe immane fatica per il successore e pei tribunali, decidere poi, e quando finalmente la denuncia fosse fatta, quali merci lanciate in commercio dai terzi possano godere dell'impunità per essere state fabbricate o vendute durante quell'interregno, e per

(1) Sentenza 31 luglio 1902, causa Ditta succ. Giorgio Ottone e figli c. Ditta Tomaso Moro e figli (*Temi Veneta*, 1902, pag. 540).

Digitized by Google

effetto di questo temporaneo torpore, a cui il marchio sarebbe condannato.

Se il marchio è stato depositato e trascritto, codesta formalità sarà *titolo permanente* per assicurare la funzione protettrice della legge a chi ha diritto su quel marchio, sia desso il denunciante originario, od un avente causa, od un successore industriale (1).

Sola differenza sarà, in tal caso, la seguente. Che, mentre l'effettuata denuncia e l'annotazione fattane nel registro del Ministero costituiscono una presunzione *juris*, che vero e legittimo titolare del marchio è colui che ha fatto la denuncia, invece, quando la dichiarazione non è fatta ancora, il successore che voglia agire in giudizio dovrà dare egli, e preventivamente, la prova di quella sua qualità, per poter agire (2).

219. La dichiarazione contenente la notificazione del trasferimento di proprietà del marchio deve essere presentata dal cessionario, o da un suo procuratore speciale od all'Ufficio della proprietà intellettuale al Ministero di agricoltura, industria e commercio, o ad una Prefettura o Sotto-Prefettura locale (3).

---

(1) Corte d'appello di Milano, sentenza 28 maggio 1903, causa William Edward Pearson c. Ditta Moro (Setti estensore).

(2) La stessa teoria del Tribunale di Genova parrebbe essere stata accolta dalla Corte di cassazione di Torino nella sentenza 27 dicembre 1901 (*Temi Gen.*, 1902, pag. 133). Ma leggendo la sentenza stessa, nonchè quella della Corte di Milano, che era stata denunciata, si vede che la tesi non era precisamente quella della necessità della dichiarazione come condizione *sine qua non* dell'azione. Ma era stata accampata unicamente in quanto era incerto, fra due persone, quale veramente avesse diritto alla tutela di quel marchio. E la Corte di Milano e la Suprema Corte risolsero la questione sotto l'aspetto processuale, e con un dilemma. Dissero, cioè, che se il primitivo titolare (che era pure in causa) era sempre proprietario del marchio, la Società che aveva promosso la causa per rivendicare il marchio non aveva potuto legalmente farsi attrice. Se poi quel primo titolare aveva ceduto il marchio alla Società, a questa sola competeva l'azione quando avesse affermata la qualità sua di successore colla dichiarazione prescritta dall'articolo 2.

(3) *Istruzioni ministeriali* (*Boll. propr. intell.*, 1902, pag. 621). V. pure a pag. 93.

Digitized by Google

Alla dichiarazione stessa devesi unire l'atto di cessione in originale, ovvero per copia autentica (1).

Se il trasferimento della proprietà del marchio avvenga per causa di morte, l'erede del marchio dovrà presentare il titolo da cui risulta la sua qualità ereditaria.

Questi documenti *potranno* (?) essere restituiti al dichiarante, dopo che l'ufficio ne avrà preso visione (2).

Nella dichiarazione sarà indicato, in riassunto, l'atto da cui il dichiarante ripete la sua qualità di successore, nonchè la data della registrazione dell'atto medesimo.

---

(1) *Istruzioni ministeriali* (*Boll. propr. intell.*, 1902, pag. 621).
(2) *Ivi.*

Digitized by Google

LIBRO QUINTO

DURATA, DECADENZA E ANNULLAMENTO DEI MARCHI

CAPO PRIMO

Durata del diritto di Marchio.

SOMMARIO: **220.** Il deposito della domanda per la trascrizione del marchio costituisce la data *ufficiale* da cui è affermata l'adozione del marchio. — **221.** Decorrenza della data certa per i marchi importati, in base alle Convenzioni di Parigi ed italo-germanica. Termine di priorità. Efficacia del deposito in rapporto all'onere della prova. — **222.** La *priorità* è operativa *ipso iure*. Non è quindi necessario che il richiedente la registrazione di un marchio straniero invochi quel diritto. — **223.** Durata del marchio. Diversità di essa secondo le varie legislazioni. Perpetuità del marchio italiano. Ragioni addotte dal relatore della legge. — **224.** La perpetuità del marchio non esclude la *decadenza* o l'*annullamento* di esso.

220. Allorquando esponemmo le formalità necessarie per la trascrizione del marchio, dicemmo che, all'atto della presentazione della domanda e dei relativi documenti, l'ufficio fa l'annotazione del *giorno e dell'ora* in cui ciò avviene.

È dunque questo *momento* che costituisce *ufficialmente*, agli occhi del pubblico, la data di nascita del marchio depositato.

Se, quindi, nasce contestazione sulla novità del marchio, questa data fa presumere, intanto, che prima il marchio non esistesse e non fosse in possesso di altri.

Se, invece, si tratta di marchio non registrato, il punto di partenza del diritto di marchio (che sarà quello del giorno della sua effettiva adozione) dovrà essere stabilito, occorrendo, dal proprietario del marchio con qualunque mezzo ammesso dalla legge civile e commerciale, e quando i terzi gli oppongano il loro uso *anteriore*.

Digitized by Google

221. Quando, però, si tratti di marchio registrato all'estero ed in uno Stato che faccia parte dell'Unione di Parigi del 1883, vi è (come dicemmo) un termine detto « di *priorità* », che fa risalire l'effetto del deposito, in Italia, alla data del deposito nel paese d'origine.

Così pure l'articolo 3 della Convenzione italo-germanica 20 febbraio 1892 accordava un termine di priorità, di mesi tre, per i marchi depositati nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti.

L'articolo 4 della Convenzione del 1883 (1) stabilisce che:

« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une *marque de fabrique ou de commerce*, dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité, pendant les délais déterminés ci-après.

« En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle: soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou modèle, par *l'emploi de la marque* ».

Di fronte alla regola, assoluta e generale, della legge italiana, secondo cui il marchio dev'essere *diverso* da qualunque altro usato anteriormente, questa disposizione, se può essere vantaggiosa pei marchi italiani che debbano essere poi registrati all'estero, ha un'importanza affatto secondaria pei marchi stranieri che possono essere registrati in Italia nella loro forma legale originaria.

Infatti la nostra giurisprudenza, che abbiamo già avuto occasione di richiamare, ha costantemente applicato il principio che: colui che si fa a contestare la novità d'un marchio straniero, deve provare che il medesimo era già

(1) Ci riportiamo sempre al testo della Convenzione qual è oggidì in vigore, cioè colle modificazioni apportatevi dalla Conferenza di Bruxelles.

Digitized by Google

noto ed usato *prima* che fosse depositato nel paese di origine, o, comunque, ivi legalmente usato dal legittimo proprietario (1).

L'*attuale* termine di priorità stabilito dalla Convenzione è di *quattro mesi* per i marchi di fabbrica (2).

Anzi la legge nostra e la nostra giurisprudenza (già pure lo dicemmo, ma ci piace ricordarlo) sono più razionalmente liberali, perchè, anche se il marchio straniero legalmente posseduto dallo straniero è registrato in Italia dopo questo termine di priorità, o se anche non è registrato, ma viene usurpato in Italia da un nazionale, al proprietario del marchio compete l'azione civile o penale per la tutela del marchio medesimo.

222. Questa *priorità*, genericamente ammessa dal principio generale contenuto nell'articolo 4 della nostra legge, e specialmente richiamata dalla Convenzione del 1883, è operativa *ipso jure*, anche quando il marchio fosse stato registrato in Italia semplicemente in base allo articolo 4, senza produzione dell'attestato straniero, e senza che occorra di fare alcuna espressa dichiarazione di volersi riservare questo diritto di priorità.

Nessun giurista può, seriamente, sostenere che una legge (ed anche le convenzioni stipulate da uno Stato vi fanno *legge*), la quale attribuisca tassativamente, ed in modo assoluto, un determinato diritto ai cittadini, subordini ancora questo diritto ad una speciale dichiarazione da parte del cittadino di volerne profittare, sì e come

(1) Corte d'appello di Roma, 17 gennaio 1896, e Corte di cassazione di Roma, 12 novembre 1896, in causa Farbenfabriken Bayer c. M.; Corte di Milano, 22 marzo 1898, in causa Brigonnet Carlo e Noville Eugenio c. Ditta Zini, Cortesi e Berni; Tribunale di Varese e Corte d'appello di Milano, sentenze 5 febbraio 1901 e 11 febbraio 1902, in causa Ditta Schülke e Mayr c. Ditta Grassi; Tribunale di Varese e di Milano, sentenze 4 aprile 1903 e 12 dicembre 1902 e Corte di Milano, sentenza 28 maggio 1903, nelle cause della Ditta Edward William Pearson c. Ditta Grassi ed Alfonso Moro; Corte di Torino e Corte di cassazione di Torino, sentenze 2 agosto 1901 e 4 gennaio 1902, causa Schülke e Mayr contro Ditta Nava, già citate nelle note precedenti.

(2) Art. 4.

Digitized by Google

(per ritornare all'esempio già ricordato) non è necessario che nei registri dello stato civile si sia riservato al neonato il diritto di godere di tutti i diritti civili, per che esso ne goda poi al momento opportuno.

Un regolamento in data 7 maggio 1903 (1) contiene norme speciali « per l'esecuzione delle disposizioni relative ai diritti di priorità, stabilite dalle Convenzioni stipulate fra l'Italia ed altri Stati per la reciproca protezione della proprietà industriale », e stabilisce che, oltre ai documenti che la legge 30 agosto 1868 prescrive, si *può* ancora fare la speciale *richiesta* di voler inserita, nel rilasciando attestato italiano, la riserva dei diritti di priorità che il richiedente intende di far valere (2).

Facendo questa *richiesta*, il richiedente deve presentare o l'attestato di trascrizione straniero, od un certificato dell'autorità straniera, da cui risulti che l'attestato straniero è stato domandato (3).

Comunque, il diritto di priorità essendovi per effetto della legge, dichiari, o non, il richiedente di volerselo riservare, egli lo ha, e certamente i Tribunali glie lo riconoscerebbero in forza della legge convenzionale internazionale.

223. Diciamo ora della durata del marchio (4).

Su questo punto vi è grandissimo divario fra le legislazioni.

Così gli effetti della registrazione durano 10 anni in Germania, nella Repubblica Argentina, in Austria, nella Bulgaria, nel Chilì, in Danimarca, in Grecia, nel Guate-

---

(1) V. in appendice il testo. — Questo regolamento ha sostituito quello del 16 gennaio 1898, n. 37, che aveva dato luogo ai dubbii di cui erasi fatto eco l'Ufficio di Berna (V. *Propr. ind.*, 1898, pag. 50). Riportiamo in appendice anche quel regolamento abrogato, che potrebbe eventualmente servire per questioni riflettenti i marchi stranieri importati durante l'impero del regolamento stesso.

(2) Art. 1.

(3) Art. 2; art. 5; art. 6.

(4) Diciamo della durata dei marchi registrati solamente in Italia. Pei marchi registrati internazionalmente all'Ufficio di Berna la durata è di 20 anni, con facoltà di rinnovamento, come abbiamo già spiegato.

Digitized by Google

mala, in Norvegia, nel Perù, nel Portogallo, in Russia, nell'Uruguay.

Durano, invece, 14 anni in Austria ed in Inghilterra, 15 anni nel Brasile, in Francia, in Rumania, in Tunisia e nella Turchia. Durano 20 anni nel Giappone (1), nei Paesi Bassi e nella Svizzera.

Nelle legislazioni a termine fisso, il più lungo è quello di 30 anni ammesso dagli Stati Uniti (2).

La durata invece è perpetua, ovvero indeterminata, nel Belgio, in Ispagna, nel Canadà (3), nello « Stato libero del Congo », nel Messico.

Anche la legge italiana ha adottato codesto sistema di non fissare alcun termine di durata al diritto esclusivo di marchio.

La relazione dalla Commissione parlamentare presentata nella tornata del 1° giugno 1866 dava ragione di questo sistema (già adottato dalla legge precedente), facendo rilevare la differenza fra il diritto nascente dalla *invenzione* o *scoperta* industriale, per il quale, dalla legge 30 ottobre 1859, si era fissato il termine di 15 anni, e il diritto derivante dal marchio.

« La Commissione domandava a sè medesima se il diritto ai marchi e segni per distinguere i prodotti, le mercanzie e gli animali, non che il diritto ai disegni e modelli di fabbrica, corressero in perfetto parallelismo alle invenzioni o scoperte industriali, sicchè fosse, in tutti, identità di principii e di conseguenze, ovvero in parte ne divergessero, pur rimanendo vincolate per somiglianza di principii.

---

(1) Se, però, il marchio è stato depositato precedentemente all'estero, cessa la protezione nel Giappone quando viene a scadere il deposito straniero.

(2) Se, però, il marchio è applicato a prodotti fabbricati all'estero, e se è protetto in altro Stato per un termine più breve, il marchio cessa di essere protetto negli Stati Uniti quando la protezione sia venuta meno negli altri Stati.

(3) Per i così detti *marchi generali* destinati, cioè, a parecchie specie di merci. I marchi *speciali* ad un determinato genere di prodotti non durano che 25 anni.

Digitized by Google

« L'invenzione o scoperta industriale, portato dell'ingegno, non istabilisce mai l'assoluta e perpetua proprietà, sia perchè riprodurre idee divulgate non è rubare l'altrui, sia perchè niuno ha diritto di fermare il movimento progressivo del pensiero; ma la vita dell'ingegno, infelicemente subordinata ai mezzi della vita, reclama a suo esclusivo diritto un periodo necessario di esistenza. Per contrario, i marchi e segni distintivi, anzichè noverarsi tra le produzioni dell'ingegno, sono il *nome* che distingue la proprietà, epperò ne sono il complemento. Per essi non vi ha lotta fra l'interesse dell'*individuo* ed il diritto della *società*, avvegnachè la società, l'arte, la scienza, la industria non avrebbero interesse di sorta ad imprestare il nome dell'altrui proprietà. Se egli è glorioso, diceva Chaptal, portare dei nomi illustri nella carriera delle armi, della magistratura e dell'amministrazione, è egualmente onorifico consacrare il proprio nome pei grandi servigi resi all'industria. Il *segno distintivo* per i prodotti della industria, per le mercanzie del proprio commercio e per gli animali della propria razza è il *vero nome* della proprietà, come il nome del casato è il vero segno distintivo della famiglia.

« Il diritto all'invenzione impedisce ad altri di riprodurre la cosa, sia macchina, sia istrumento o processo chimico; il diritto, invece, al segno distintivo impedisce di riprodurre il nome, ancorchè colui, a cui s'impedisce, produca e fabbrichi specie identiche od anche cose migliori.

« La proprietà, dunque, *assoluta* e *perpetua* del marchio o segno distintivo è incontrastabile: essa è *complemento necessario della proprietà* ».

224. Se l'effetto della trascrizione del marchio dura perpetuamente, ciò non esclude che il diritto di marchio possa cessare (1).

Le cause per le quali si verifica codesto fatto sono di due categorie.

---

(1) Le regole che andremo esponendo pel marchio si applicano a qualunque segno distintivo, come la ditta, l'insegna, l'emblema, ecc.

Digitized by Google

Cioè: *decadenza* del marchio, oppure *annullamento* di esso.

L'uno e l'altro caso può verificarsi, e sussistere, indipendentemente dalla cancellazione della relativa annotazione esistente sui registri del Ministero.

CAPO II.

Decadenza del diritto di Marchio.

SOMMARIO: **225.** In quali modi può verificarsi la decadenza del marchio. — **226.** *Abbandono* o *rinunzia* al marchio. Il proprietario può domandare la cancellazione della trascrizione eseguita. Documenti da unirsi a questa domanda. — **227.** Abbandono tacito del marchio. Criteri pratici da cui si può desumere la tacita rinunzia. — **228.** Abbandono della « *ragione sociale* ». Questa scompare, non cade in pubblico dominio. — **229.** Caduta del marchio in pubblico dominio. Può verificarsi anche per il marchio consistente nel nome patronimico. — **230.** La popolarità che può aver acquistato un marchio non può equivalere alla caduta nel pubblico dominio. — **231.** Regola generale per i casi di decadenza in genere. — **232.** Caso speciale in cui si tratti di *denominazione* data dall'inventore ad un prodotto od oggetto brevettato. — **233.** Esame di casi pratici risolti dalla giurisprudenza francese. « *Châles Ternaux* ». « *Charbon de Paris* ». « *Gazogène* ». « *Eau de mélisse des Carmes* ». — **234.** Esame di casi pratici risolti dalla giurisprudenza italiana. « *Macchina Howe* ». « *Scale Porta* ». « *Christofle* ». — **235.** Opinioni degli scrittori — Braun, Bédarride, Calmels, Blanc. Opinione del Pouillet. — **236.** Opinione nostra.

225. La decadenza del diritto di marchio può verificarsi:

per abbandono o rinunzia al marchio;
per caduta del marchio in pubblico dominio.

226. Abbandono o rinunzia al marchio. — È questo il caso tipico di decadenza del marchio; anzi, a rigor di termini, si può ritenere come il solo modo di *decadenza* propriamente detta.

Giacchè il fatto della trascrizione del marchio costituisce affermazione autentica dell'intenzione del proprietario di volersene riservare l'uso esclusivo, e questo fatto *permanente* non può, a rigor di logica e di diritto, essere distrutto se non da una formale espressa rinunzia, del proprietario, a questo diritto.

Digitized by Google

Niun dubbio può sorgere sul diritto del proprietario del marchio (e per esso dell'avente causa o del successore) di rinunziare al proprio marchio e, quindi, di domandarne al Ministero la cancellazione.

Ond'è che, di fronte a questo elementare principio di diritto, sarebbe anche superfluo accennare all'opinione conforme, manifestata dal *parere* del Consiglio di Stato, a domanda del Ministero d'agricoltura, industria e commercio (1), mentre lo stesso principio era già stato affermato dalla Corte di cassazione di Torino (2).

In questo caso, la domanda di cancellazione del marchio presentata al Ministero e corredata del documento, o dei documenti, che provino l'identità dell'individuo che domanda la cancellazione, se è colui che lo ha fatto trascrivere, basta perchè il Ministero debba operare la cancellazione.

Se la rinunzia è fatta dall'avente causa o dal successore, si dovrà unire alla domanda il *titolo*, da cui risulta questa qualità, sì e come si farebbe per la dichiarazione di trasferimento prescritta dall'articolo 2 della legge.

227. Più complessa, di fronte alla legge nostra che non fissa termine di durata agli effetti della trascrizione del marchio, si presenta la questione nel caso in cui la rinunzia al marchio non sia espressa, ma trarla si debba, indirettamente, da fatti estrinseci.

Soprattutto, quando l'abbandono, o la rinunzia, sia da provarsi col fatto negativo del *non uso* del marchio.

Certamente, quando il fatto di non essersi più usato il marchio dal proprietario e titolare si è verificato per grande numero di anni, e dopochè egli aveva cessato dall'esercizio del commercio, si ha una presunzione grave, efficace e convincente dell'abbandono.

Se poi quest'abbandono da parte del proprietario fosse accompagnato dall'uso pubblico, per parte di altri, di quel

(1) *Boll. propr. intell.*, anno I, pag. 76.

(2) Sentenza 14 dicembre 1886, causa Bucher-Durer c. Gargini (*Giurispr. Tor.*, 1887, pag. 53).

Digitized by Google

marchio o dell'insegna, e ciò a di lui scienza e colla certa tolleranza sua, in tal caso la prova della rinunzia sarebbe decisiva a favore di chi avesse adottato quel marchio o quell'insegna (1). I casi specifici possono essere numerosi ed infinitamente vari, anche secondo la specie di marchio.

Dovendo dare una regola, almeno generale, su questo punto, ci pare che si possa ritenere eccellente quella enunciata, in recente sentenza, dalla Corte di Toulouse. « L'abbandono di un diritto, e così di un marchio di fabbrica non si presume, e non può risultare se non da un *insieme* di fatti e di circostanze che dinotino *chiaramente*, da parte di colui che ne è investito, l'intenzione di rinunciarvi » (2).

Perciò se il commerciante sospende temporariamente il suo esercizio, o cade in fallimento, o muore, questi fatti non basterebbero perchè si ritenga abbandonato il marchio, o l'insegna, o la denominazione; potendo accadere che, cessate le cause per le quali l'azienda era stata chiusa, ovvero definite le operazioni del fallimento, il commerciante possa riprendere l'esercizio del suo commercio. Ovvero ancora che, trascorso quel ragionevole termine di tempo occorrente agli eredi per procedere alla divisione, venga da uno di essi, o da tutti, riaperta l'azienda.

228. Un caso speciale si presenta in questo tema, a riguardo della ditta, quando questa consiste nella cosidetta « ragione sociale ».

Collo scioglimento della società, per qualunque causa avvenga, cessa la ragione sociale.

---

(1) Sentenza della Corte d'appello di Torino, 23 febbraio 1889, causa Salamanno e Serena c. Zucchi (*Giurispr. Tor.*, 1889, pag. 394).

(2) Sentenza 14 marzo 1901, causa Société la Soie contro Mourlan (*Annales propr. ind.*, 1902, p. 321); conf. Tribunale civile della Senna, 7 aprile 1879, causa Dupont (*ivi*, 1879, pag. 209); Tribunale civile di Lione, 31 luglio 1872, causa Menier (*ivi*, 1883, pag. 24); Corte di Parigi, 14 aprile 1877, e Corte di cassazione, 22 dicembre 1877, causa Dupont (*ivi*, 1878, pag. 5); Corte di Parigi, 15 gennaio 1876, causa Boyer (*ivi*, 1876, pag. 27), 20 dicembre 1901 (*Gazette des Tribunaux*, 11 gennaio 1902).

Digitized by Google

In tal caso, l'abbandono non ha per effetto di far cadere nel pubblico dominio la ragion medesima. Per necessità delle cose, scompare assolutamente la ragione sociale colla scomparsa dell'ente collettivo a cui essa era attaccata, anzi incorporata, e ciò dicasi, anche quando la ditta non fosse costituita dal nome patronimico dei suoi componenti (1).

---

(1) Sentenza della Corte d'appello di Genova, 22 dicembre 1894, causa Hendriks-Ogtrop c. Torre (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 175).

Successivamente la stessa Corte, con sentenza 21 febbraio 1898, andò in contrario avviso. Ma la Corte di cassazione di Torino cassò questa sentenza, colla motivazione che riportiamo, inquantochè richiama la giustizia della teoria che era stata, prima, adottata dalla Corte genovese:

« La Corte osserva:

« La denunciata sentenza dice: « Pel principio della *saisine juris*, « che forma la base del diritto successorio moderno, la personalità giu- « ridica del defunto trasfondendosi *ope legis* in quella del suo successore « universale, la signora Hendriks, erede del di lei marito Van Ogtrop, « venne, al momento della di costui morte, ad accentrare in sè tutti i beni « e i diritti spettanti al suo autore, fra i quali quello della *ragion sociale*, « sotto cui, per circa 5 lustri, aveva esplicato la sua attività, ne aveva « ritratto fonte di lucri, ed era favorevolmente noto nel ceto commerciale ».

« Ma questo, che dice la sentenza denunziata, è ben diverso da ciò che aveva la stessa Corte detto nella precedente sentenza 13-22 dicembre 1894, passata in giudicato. In questa si trova, infatti, scritto quanto segue: « ..... il Tribunale ha scambiata o spostata la questione. Essa era ed « è in sostanza quest'una: se cioè, uno dei soci, dopo lo scioglimento « della società ed in mancanza di speciali accordi o pattuizioni, abbia « diritto di continuare il commercio già esercitato dalla disciolta società « ..... usando della ragion sociale della precedente società ..... Ora la « negativa non può essere dubbia, poichè, sciolta la società, il nome pa- « tronimico dei soci, onde era significata e nota al pubblico ed al com- « mercio la ditta sociale, e che costituisce *la loro rispettiva* proprietà, « rientra nella libera ed assoluta disponibilità di ciascuno di essi soci, o « dei loro discendenti ed eredi ..... e *per conseguenza niuno dei soci* « *può avere facoltà di appropriarsi a proprio vantaggio la vecchia ragion* « *sociale comune agli altri*, senza commettere una evidente usurpazione « di quel nome commerciale che più non esiste ».

« Ora se la ragione sociale più non esiste, se, quanto meno, non può, dopo lo scioglimento della società, un dei soci da solo, senz'accordo con l'altro socio, valersene, così come egregiamente disse la sentenza, passata in giudicato, del 1894; è chiaro e manifesto che errò la stessa Corte poscia, nella sentenza ora denunciata, dicendo come la erede di un solo dei soci, la vedova Ogtrop, abbia accentrato in sè la ragion sociale. Qui

Digitized by Google

229. Caduta in dominio pubblico. — Il marchio a cui si rinunzia, o che viene abbandonato, cade in pubblico dominio.

Ma, anche senza questo fatto positivo, può un marchio cadere nel dominio pubblico.

Certi marchi che, originariamente, erano stati ideati da qualche negoziante, come emblema o come insegna del suo commercio, sono poi entrati in pubblico dominio come distintivo di certe categorie di commercianti. Così la figura di *Mercurio* portante in una mano il caduceo per certi commercianti, specialmente di prodotti coloniali, o la figura del *serpente* per i farmacisti.

All'infuori di questi marchi, che, pur essendo speciali e significativi, sono di antico uso pubblico, anche un marchio, per quanto nuovo, può talvolta, coll'uso, diventare di dominio pubblico.

Ciò si verifica soprattutto per le *denominazioni* dei prodotti, che un produttore o per incuria, o per vanità di vederlo diventare denominazione popolare, ometta di registrare e lasci deliberatamente usare da tutti per moltissimi anni.

In tal caso può la denominazione cadere in pubblico dominio anche quando sia costituita da un nome patronimico. Sono classici, a questo proposito, i nomi di « *Bretelle* » e « *Quinquet* », oggidì comuni, e che, a chiunque, rammentano gli oggetti che essi servono a designare.

è evidente la contraddizione colla prima sentenza, giuridica e giustissima: quindi evidente l'errore, che si risolve nella violazione o meglio nella falsa applicazione dell'articolo 925 Codice civile, per effetto della quale la Corte si è poi lasciata trascinare a sancire statuizioni di indennità veramente eccessive.

« Per cui, prescindendo pure da tante altre censure che si fanno alla sentenza denunciata, questa dev'essere annullata senza più e per intero: in quanto che tutto si fonda sul falso principio di essersi accentrata nella sola erede Ogtrop la ragion sociale « *Ogtrop e Compagni* », che, invece, si era estinta e non poteva farsi rivivere senza accordi fra tutti i soci, ai quali del pari apparteneva.

« Per questi motivi, la Corte cassa per intiero la denunciata sentenza 1-13 luglio 1897 della Corte d'appello di Genova, ecc. ».

« CARDONE *ff. di Presidente ed estensore* ».

Digitized by Google

Così il Tribunale della Senna e la Corte di Parigi ritennero che una denominazione (*Kummel*), che pur avendo *ab origine* un carattere distintivo di un prodotto, si è trasformata, per un uso costante, in nome comune e volgare per designare, nella consuetudine commerciale, tutti i prodotti similari, resta di dominio pubblico (1).

230. Ma, d'altra parte, e troppo spesso, i contraffattori o gli usurpatori dei marchi invocano il *dominio pubblico*, confondendolo col semplice e naturalissimo fatto della notorietà grandissima che un prodotto può aver acquistato sotto una speciale denominazione.

Infatti, mentre il produttore ha interesse di contraddistinguere la sua merce con una denominazione, ha del pari interesse di far diventare, quanto più gli è possibile, *popolare* la denominazione stessa, obbligando, per così dire, il pubblico ad abituarsi a questa, per modo che sia tratto a richiederla di preferenza. Ciò spiega quella talvolta opprimente *réclame*, che ai dì nostri vi persegue in mille forme e con repentine sorprese e di giorno coi cartelli ambulanti sulle spalle degli uomini, coi manifesti enormi sui muri delle città e sui tramways, e di notte colle apparizioni luminose fin sui tetti delle case.

La spesa di codesta *réclame*, che rappresenta talvolta una cifra favolosa e pur non inutile, viene affrontata dal commerciante per vincere, con celere passo, la notorietà dei prodotti già anteriormente in commercio, cercando di sopraffarli nella mente del pubblico. Il nuovo produttore ciò fa nella speranza che i consumatori che faranno richiesta di quel prodotto speciale a cui si è fatta la *réclame*, ottengano, dal venditore, questo, e non un prodotto similare, od identico anche, ma che provenga da un altro produttore.

Allorquando il produttore è riuscito a dare a quella denominazione la desiderata notorietà, i contraffattori questa invocano come argomento di difesa. Vorrebbero

(1) Sentenze 8 novembre 1889 e 7 novembre 1901 (*Propr. ind.*, 1903, pag. 63).

Digitized by Google

che la *popolarità* acquistata dalla denominazione fosse equivalente alla caduta della denominazione stessa in pubblico dominio.

Molto a proposito, e con finissima arguzia, che scolpisce a meraviglia questo raggiro, la Corte di Milano ha detto « che spesse volte il *dominio pubblico* è, in tema di privative di marchi, ciò che è l'*alibi* in materia penale; la patria cioè dei colpevoli, dei contraffattori, dei concorrenti sleali, dei plagiari. In tutte le cause per usurpazione di marchi codesta scusa si adduce sempre, e il « *dominio pubblico* » è il rifugio di tutti coloro che non rispettano questo genere di proprietà » (1).

231. Dovendo, qui ancora, enunciare un principio generale, ci pare che debbasi ben distinguere il caso in cui la denominazione (e facciamo speciale richiamo a questo genere di marchi, inquantochè è quello che presenta maggior frequenza di applicazione) faccia parte di un marchio regolarmente trascritto, dall'ipotesi in cui trascritta non sia.

Nel primo caso, e finchè il marchio non risulti abbandonato dal proprietario, non si può supporre che la denominazione sia caduta in pubblico dominio, soprattutto poi quando lo stesso proprietario del marchio (e quindi della denominazione che ne è la parte caratteristica) fabbrichi o venda il prodotto con esso contraddistinto.

Questo è il principio che si deve aver presente di fronte all'articolo 10 della legge. Ed è quello su cui è concorde anche la giurisprudenza, o che concorda colle teorie che, indirettamente, si trovano sanzionate da questa (2).

Che se la denominazione non è stata trascritta o, pur essendo stata trascritta, venne poi adoperata liberamente dai concorrenti coll'evidente e continua tolleranza del

---

(1) Sentenza 28 maggio 1903 già citata (SETTI estensore).

(2) V. retro la nota 2, a pag. 393. V. pure sentenza 25 giugno 1898 della Corte d'appello di Torino, causa The Dunlop Pneumatic Tyre C. L. c. Tardy (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 313).

Digitized by Google

proprietario primitivo, in questo caso si può ritenere caduta nel pubblico dominio.

Queste regole generali (e molto generali) devono evidentemente essere interpretate con molta cautela, poichè, in ogni singolo caso, una circostanza qualunque, anche apparentemente insignificante, può renderle inapplicabili, e perfino assurde.

La questione è così indeterminabile, che il voler fissare norme precise e tassative, sarebbe rinnovare, a danno del diritto, la favola di Procuste.

232. In un caso speciale, invece, codesta questione assume un carattere più determinato.

Quando, cioè, la denominazione sia stata data, originariamente, ad un prodotto *brevettato*, per modo che la stessa persona, cioè l'inventore, avesse, di fatto e di diritto, il monopolio della prima e del secondo.

Finchè il brevetto per il prodotto è in vigore, la questione ha poca importanza pratica dal punto di vista del marchio. Poichè la privativa di fabbricazione e vendita del prodotto assorbe la privativa della denominazione. Questa sta a quella come l'accessorio al principale.

Ma, scaduta la privativa per il prodotto, la denominazione cade essa pure in pubblico dominio? Questa questione ha maggiore importanza e difficoltà quando la denominazione consiste nel nome *patronimico*, che è, sovente, quello dell'inventore del prodotto o del processo o della macchina brevettata.

Si comprende il desiderio dell'inventore di unire il suo nome a quello di un'invenzione, ch'egli crede sempre predestinata al più grande successo. Dominato da questo concetto, egli cerca di associare, nella stessa pubblicità, la cosa inventata e il suo nome durante gli anni della privativa. Questa scaduta, l'inventore mal si rassegna poi a vedere il dominio pubblico invadere il campo di quella che fu proprietà sua, e, per istinto prepotente di reazione, altro non potendo fare, contesta al pubblico il diritto di valersi della denominazione ch'egli ha cercato di identificare coll'oggetto. E, soprattutto quando la

Digitized by Google

denominazione è costituita dal suo nome patronimico, l'articolo 5 della legge si presenta come la tavola di salvamento per quel diritto di proprietà del marchio che il gran mare del pubblico dominio minaccia di travolgere.

Se questo è il caso più frequente, e per sua natura più delicato, altri casi non mancano in cui la denominazione è, invece, di *fantasia*.

È utile che il lettore possa farsi un concetto pratico ed esatto della questione, coll'esame dei casi più importanti che si presentarono davanti ai tribunali.

233. Certo Ternaux, fabbricante a Parigi, inventò un genere di scialli tessuti, che divennero comunemente conosciuti in commercio col nome di « *Châles Ternaux* ».

Qualche anno dopo, i successori industriali del Ternaux facevano citare i concorrenti Tisseron e Renaux che vendevano scialli di loro fabbricazione col nome di « *Châles Ternaux* », chiedendo che fosse a costoro inibito di vendere gli scialli di loro fabbricazione con questo nome.

Il Tribunale di commercio della Senna, la Corte di Parigi respinsero la domanda degli attori, osservando essere provato da molteplici circostanze, che quella denominazione era passata nel pubblico dominio come designante una speciale qualità di scialli tessuti.

La Corte di cassazione tenne ferma la sentenza della Corte (1).

Un nuovo combustibile, oggetto di privativa, fu messo, per molti anni, in commercio colla denominazione « *Charbon de Paris* ». Dopo la scadenza del brevetto, gli ex-titolari del brevetto depositarono questa denominazione come marchio di fabbrica, e vollero quindi inibire ai terzi di usarla.

Il Tribunale di commercio della Senna (2) giudicò che l'uso di questa denominazione era riservato agli attori.

---

(1) Dalloz, *Jurispr. gén.*, 1870, parte I, pag. 87.

(2) Sentenza 5 dicembre 1872, causa Brousse Pernolet c. Cressent (*Annales propr. ind.*, 1873, pag. 248).

Digitized by Google

Ma la Corte d'appello e di cassazione sentenziarono invece che, in seguito all'uso generale, questa denominazione era diventata il distintivo di un determinato prodotto, e che l'inventore non poteva, col deposito di quella denominazione come marchio, rivendicarne la esclusività (1).

La stessa contrarietà di giudicati si era manifestata per la denominazione « *Gazogène* », applicata dall'inventore ad un apparecchio per fabbricare le acque gasose. Qui, il Tribunale della Senna ritenne che la denominazione non poteva costituire oggetto di diritto esclusivo, comecchè entrata nell'uso pubblico per designare quegli apparecchi speciali.

Invece la Corte di Parigi riformò la sentenza del Tribunale, considerando che « Briet aveva dato il nome di « *Gazogène* » all'apparecchio da lui inventato, e che, essendo stato il primo a dare questo nome ad un tale apparecchio, quel nome gli apparteneva come marchio del suo prodotto » (2).

Lo stesso Tribunale e la Corte di Parigi si erano, del resto, già contraddetti fin dal 1835 nella questione della denominazione « *Eau de mélisse des Carmes* ». Con sentenza 11 aprile 1835, confermata dalla Corte alli 11 maggio 1836 (3), il Tribunale della Senna dichiarò che questa denominazione apparteneva ai cessionari dello stabilimento dei Carmelitani Scalzi, inventori di quel prodotto. Nel 1842 e 1843 lo stesso Tribunale e la stessa Corte giudicarono in senso contrario, affermando che quella denominazione era caduta in pubblico dominio.

Veniamo ad esempi più recenti.

Nel 1899 la Corte di Digione (4) giudicò che il nome commerciale è una proprietà la quale sopravvive dopo che il brevetto è caduto nel dominio pubblico, e quando

(1) Sentenze 22 aprile 1874 e 8 febbraio 1875 (*Annales propr. ind.*, 1877, pag. 77 e 91).

(2) Sentenze 3 giugno 1851 e 19 gennaio 1852.

(3) *Annales propr. ind.*, 1876, pag. 11.

(4) Sentenza 9 febbraio, causa Muller c. Clémencet (*France judiciaire*, II, 1899, pag. 324).

Digitized by Google

è libera la fabbricazione del prodotto già brevettato. E quindi inibiva ai terzi l'uso del nome stesso.

La Corte di Parigi, con sentenze 14 aprile 1884, 1° giugno 1888, 22 maggio 1895, 24 gennaio 1900 (1), si è fissata sullo stesso principio: che la denominazione di un prodotto brevettato non cade nel dominio pubblico per il fatto che sia venuto a scadenza il brevetto, sempre quando (secondo la norma generale che regge le denominazioni) quella denominazione non sia quella *necessaria* del prodotto, ma bensì di fantasia.

Questa fu altresì la recente giurisprudenza accolta dalla Corte di cassazione francese con sentenza 13 marzo 1892 (2).

La giurisprudenza belga (3) è essa pure favorevole a questa tesi. Il Tribunale di commercio di Bruxelles ha però ammesso che il nome dell'inventore può, collo spirare del brevetto, cadere in pubblico dominio, nel solo caso in cui « sia legato all'oggetto brevettato in modo tale, che, nell'uso generale e costante, il nome siasi sostituito all'oggetto stesso, e quando il proprietario del nome, abbia, in modo non equivoco, tollerato quell'uso » (4).

234. Anche in Italia la questione si è presentata ai tribunali.

La Corte d'appello di Milano giudicò che « l'essere caduto nel dominio pubblico il diritto di costruire una macchina, in forza di cessazione del relativo brevetto, non importa che sia pure diventato di pubblica ragione il nome dell'inventore, per quanto questo nome, congiunto colla parola *macchina*, possa anche valere, e si usi, quale definizione della macchina stessa » (*Macchina Howe*) (5).

---

(1) *France judiciaire*, II, 1900, p. 80, e *Annales propr. ind.*, 1890, pag. 84.

(2) Causa Arbel c. Déflassieux (*Annales propr. ind.*, 1892, p. 150).

(3) Sentenze del Tribunale di commercio di Gand, 29 novembre 1898 e 5 dicembre 1900 (*Pand. périod.*, 1901, pag. 309 e 328).

(4) Sentenza 26 novembre 1900 (*Pand. périod.*, 1900, pag. 892).

(5) Sentenza 3 luglio 1882, causa Sangiorgi, Prinetti ed altri c. Società inglese macchine Howe (*Monit. Trib.*, 1882, pag. 740).

Digitized by Google

La Corte di cassazione di Torino, a cui questa sentenza era stata denunciata, confermò la teoria adottata dalla Corte milanese (1). « La cessazione del brevetto (così la Suprema Corte) ebbe bensì per effetto di far entrare nel dominio pubblico il diritto di fabbricare *macchine* eguali a quelle dalla predetta ditta prodotte, ma non ha, certo, potuto mettere nel dominio pubblico anche il nome della ditta già privilegiata, in modo che a tutti sia lecito appropriarselo per coprire con esso le macchine a cucire di loro fabbricazione; imperocchè il brevetto, ossia il privilegio, viene concesso per la *produzione* soltanto, e non pel *nome* del produttore, e se, cessato il privilegio, la relativa produzione viene a subire le leggi della libera concorrenza, il nome però del produttore già privilegiato, si mantiene imprescrittibile, e, potendo egli aver interesse a continuare la produzione sua malgrado la cessazione del privilegio, il di lui nome continua ad essere cosa sacra ed inviolabile, ed a nessuno è lecito appropriarselo, farne uso per coprire i proprii prodotti, senza violare sia la legge generale, sia l'articolo 5 della legge speciale 30 agosto 1868, che, per massima generale, proibisce l'usurpazione del nome, senza limitazione od eccezione di sorta, e, tanto meno poi, di quella che venne sopra accampata, all'appoggio della cessazione del privilegio ».

La Corte d'appello di Milano dovette pronunziarsi una seconda volta a proposito della denominazione delle « *Scale Porta* » che altri usava dopochè il brevetto Porta, per queste scale aeree, era scaduto. E la Corte milanese confermò sostanzialmente la teoria sanzionata nella precedente sua sentenza, pur dichiarando che « l'usurpazione del nome altrui non è punibile quando il prodotto non si possa, o, per lo meno, sia assai difficile determinarlo e farlo conoscere al pubblico, senza ricorrere al nome che gli venne precedentemente attribuito » (2).

(1) Sentenza 27 giugno 1883 (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 836).

(2) Sentenza 25 novembre 1898, causa Porta (parte civile) c. Forti, Gandini e Mornigotti (*Monit. Trib.*, 1899, pag. 118).

Digitized by Google

Pochi giorni dopo che la Corte milanese aveva emanata la sentenza 3 luglio 1882, ebbe a pronunziarsi in caso analogo, ed adottò allora un principio meno rigido.

Sempre tenendo inalterato il concetto che « il nome di una persona è una proprietà che va protetta contro l'usurpazione altrui », disse che « l'usurpazione si verifica non coll'*uso*, ma coll'*abuso* del nome altrui, in quanto, cioè, la persona il cui nome viene menzionato, possa ragionevolmente temere di veder diminuita, o comunque compromessa, l'importanza della propria *personalità*, e di soffrire, conseguentemente, un danno materiale e morale, rendendosi possibile la confusione fra un nome e l'altro ».

Venendo poi all'applicazione al caso pratico, in cui altri aveva usato la denominazione « *sistema Christofle* » per oggetti d'argenteria, la Corte disse « non potersi ravvisare gli estremi della usurpazione del nome nel fatto di chi, annunciando al pubblico la merce che vende, vi associa il proprio nome, aggiungendo la parola « *sistema* » al nome d'altra ditta o persona. « E ciò tanto meno (dice la Corte) quando *il nome di quest'altra ditta o persona sia per tal modo caduto nel dominio del pubblico, popolarizzato e, per così dire, immedesimato con una data industria da rendere, se non impossibile, assai difficile di far conoscere il tipo della industria stessa ed il metodo adoperato per ottenerlo, altrimenti che coll'uso di quel nome* » (1).

La Corte di cassazione di Torino approvò questa teoria (2).

Recentemente, la Corte di cassazione di Roma faceva incidentalmente richiamo al fatto « che può accadere, ed è tante fiate accaduto, che la denominazione o il nome dapprima usati e ritenuti di pertinenza di un produttore addivengano poscia siffattamente usuali, da confondersi col prodotto in modo che diventino denominazione o nome comune di questo, e così passino nel linguaggio

---

(1) Sentenza 28 luglio 1882, causa Garampelli c. Christofle (*Monit. Trib.*, 1882, pag. 866).

(2) Sentenza 9 agosto 1883 (*Giurispr. Tor.*, 1883, pag. 972; *Monit. Trib.*, 1883, pag. 979).

Digitized by Google

comune, e ciò può avvenire per diverse ragioni. Ma, in materia di proprietà industriale, fu anche autorevolmente assimilato il *dominio pubblico* ad un terzo che si appropria un nome o un marchio altrui, a vantaggio di tutti, nelle medesime condizioni in cui potrebbe farlo un semplice particolare » (1).

235. Nella dottrina, il Braun (2) è favorevole al principio secondo il quale: cade in dominio pubblico la denominazione colla scadenza del brevetto. Dello stesso avviso sono, in Francia, il Gastambide e il Bédarride, il Calmels, il Blanc.

Il Pouillet, invece, fa una distinzione (3):

« Suffit-il qu'un inventeur ait, pendant la durée du brevet, désigné d'une certaine façon l'objet de son invention, pour que la dénomination qu'il a ainsi employée tombe, en même temps que l'invention, dans le domaine public à l'expiration du brevet ? Nous ne le pensons pas: la distinction entre la désignation *arbitraire* et la désignation *nécessaire* trouve ici encore son application. S'il en était autrement, le breveté serait moins favorablement traité que ses concurrents qui n'auraient pas pris de brevet, et, tandis que ceux-ci resteraient propriétaires indiscutés de leur marque de fabrique, il verrait la sienne lui échapper. Cela est-il équitable, ou seulement raisonnable ? Si donc il est vrai que les dénominations d'objets brevetés tombent avec le brevet lui-même dans le domaine public, c'est, il nous semble, à une double condition; c'est à la condition d'abord que la dénomination ait figuré dans le brevet lui-même et que l'objet breveté soit entré, pour la première fois, dans le monde commercial de par le brevet et sous cette dénomination.

« Cette condition n'est-elle pas juste ? N'est-ce pas le brevet, et seulement le brevet, qui appartient au domaine

(1) Sentenza 29 marzo 1902, causa Bisleri contro Ditta Giommi (*La Legge*, 1902, I, pag. 541).

(2) Op. cit., pag. 232, n. 68.

(3) Op. cit., n. 54, pag. 77.

Digitized by Google

public? Et si le brevet ne contient pas la dénomination, de quel droit, à quel titre le public la réclamerait-il?

« C'est à une autre condition — condition *sine qua non*, celle-là — que la dénomination, incorporée à l'objet pendant la durée d'un brevet, en soit devenue tellement inséparable qu'elle en soit la dénomination nécessaire, indispensable, et qu'il ne soit plus possible de le désigner autrement. En ce cas, en effet, réserver à l'inventeur, après l'expiration du brevet, la dénomination sous laquelle il a créé le produit, ce serait indirectement, et contrairement à la loi, lui conserver le monopole de son invention ».

236. Certamente, l'ipotesi prevista dal Pouillet nella prima parte di questo ragionamento, che cioè, « la denominazione abbia accompagnato l'oggetto brevettato, fin dal suo apparire, immedesimato con questa, e sia stata quindi indicata dall'inventore come la denominazione *nuova* e *necessaria* del *nuovo* prodotto », è la più semplice. E non si può dissentire dall'illustre autore nel ritenere che, in tal caso, il fatto dell'inventore che abbia indicato al pubblico il *nome*, col quale egli intendeva si avesse a denominare il nuovo prodotto, può, in certo modo, indurre il consenso implicito e necessario dell'inventore a che tutti, così, siano sempre per denominarlo, mancando anche al pubblico ragione ed interesse per non chiamarlo così come piace all'inventore. L'inventore che ha rivelato al pubblico col nome di « *telefono* », di « *fonografo* » la sua invenzione, non può pretendere che, dopo dieci, quindici anni, il mondo cessi dall'usare questo nome per indicare quella cosa nuova che non ha avuto altro nome, scientificamente proprio e speciale.

In questo caso, quella che il Pouillet indica come seconda condizione *sine qua non*, si verifica *rebus ipsis dictantibus*. Piuttosto che di una *condizione*, trattasi della sostanza del fatto.

Ma se, invece, trattasi d'una denominazione *aggiunta* al nome comune che potrebbe avere l'oggetto brevettato, l'accenno a questa seconda condizione, viene a costituire una petizione di principio.

Digitized by Google

Se la denominazione non è quella *necessaria* del prodotto (nel qual caso si andrebbe fuori dell'ipotesi che stiamo esaminando), la questione sta appunto nel vedere se quella denominazione possa incorporarsi all'oggetto del brevetto per modo che, allo scadere di questo, abbia a ritenersi inseparabile dall'oggetto medesimo, e quindi di dominio pubblico. Poichè se, durante gli anni della privativa, il pubblico avesse usato promiscuamente o la denominazione data all'oggetto dal suo inventore, od un'altra qualunque indicata, ad esempio, dai rivenditori dell'oggetto, manca la base sostanziale perchè si discuta sul diritto o meno del pubblico di appropriarsi la denominazione preferita dall'inventore.

Noi dobbiamo, a questo proposito, richiamare al lettore un'osservazione già fatta precedentemente e che riguarda il caso più frequente, quello cioè in cui la denominazione sia il nome patronimico dell'inventore (Macchina *Howe* - Macchina *Singer*).

Dal punto di vista giuridico, le sentenze che, per risolvere questa questione, hanno fatto ricorso al principio dell'articolo 5 della legge della tutela del nome *patronimico*, lo hanno invocato ed applicato meno esattamente.

Il nome di famiglia, del casato, si considera come *patronimico* nei rapporti della persona che lo porta, e che, sotto questo nome, è inscritta nei registri dello stato civile, e che ne usa come nome *patronimico*.

Ma allorquando la persona attribuisce questo nome ad una macchina, il carattere *patronimico* scompare. Non si può discutere se sia lecito ai terzi di chiamare con una certa denominazione una macchina, partendo dal concetto che questa *denominazione* è il *nome di famiglia* di un individuo. L'oggetto ha quella denominazione, ed è inutile indagare se questa stessa *parola*, sia anche la indicazione patronimica di un individuo.

Quando l'inventore vuole mantenere intatta la proprietà del suo nome patronimico come tale, come emblema della sua personalità, non lo distacchi dalla sua persona per farne una denominazione di *cose*. Se lo distacca e lo impresta ad una macchina, non può poi, a suo talento,

Digitized by Google

cambiare i termini di fatto e di diritto per rivendicare, di fronte ai terzi, come nome suo di famiglia, invocando l'articolo 5 della legge sui marchi, una denominazione usata invece come *marchio* di un prodotto.

Questa distinzione è stata poi rilevata dalla stessa Corte di cassazione di Torino nella sentenza 21 dicembre 1894, ove si trova ben definita la portata dell'articolo 5. « La proibizione generale di usurpare il nome altrui si contiene e si confonde nella proibizione di usurpare la proprietà degli altri: essendo il nome proprietà di chi legittimamente l'assume e lo porta, *al fine di distinguersi dalle altre persone viventi nel civile consorzio.* La proibizione, dunque, di usurpare il nome altrui, *deve intendersi nel senso, ed all'effetto, d'impedire che uno si prenda e porti, come proprio, o per proprio uso, il nome di un altro.* Ebbene, la Ditta Heimann nelle sue circolari non ha fatto ciò. Essa vi scrisse il nome della Carpanini, non già usandone come *nome suo proprio*, ma sibbene per indicare e distinguere l'*oggetto*, al quale le circolari stesse erano rivolte: ossia per fare quello appunto per cui sono stati instituiti i nomi come le *denominazioni.* A scopo, cioè, meramente *indicativo e distintivo* » (1).

Eliminata questa equivoca posizione della tesi, la questione in esame rientra nei principii generali.

Il diritto di privativa per l'invenzione è affatto distinto dal diritto di marchio, e questo da quello.

Se l'inventore ha adottato, e fatto anche trascrivere, un marchio per il nuovo prodotto (e soprattutto se la trascrizione del marchio è stata fatta sollecitamente), allora si ha l'affermazione solenne, pubblica ed autentica dell'intenzione dell'inventore di volersi riservare questo marchio come distintivo del proprio prodotto, sia durante il termine della privativa, sia quando questa sarà scaduta.

In tal caso il principio della *temporaneità* del diritto di privativa non può pregiudicare il diritto di *perpetuità* del marchio. La legge 30 ottobre 1859 regola il primo.

---

(1) Causa Carpanini Gambaro c. Heimann (*Giurispr. Tor.*, 1895, pag. 87).

Digitized by Google

La legge 30 agosto 1868 regge il secondo, senza che vi sia contraddizione o prevalenza dell'una sull'altra.

Se, invece, quest'affermazione per così dire pubblica ed ufficiale, di volersi riservare il marchio manca per omesso deposito, bisogna, allora, ricorrere a prove o presunzioni per ricercare quale sia stata, precisamente, l'intenzione dell'inventore. Se, cioè, quella di lanciare l'oggetto brevettato con una denominazione destinata a contraddistinguerlo perennemente, ovvero di distinguere solamente la *fabbricazione*, ossia la *provenienza* di esso da una determinata fabbrica (propria dell'inventore o di concessionarii di licenza di fabbricazione) per l'avvenire.

Entriamo qui nel mare delle ipotesi che possono essere infinite, ed in cui (come specialmente in tutte le questioni di marchio) l'esame dei fatti, con equità, può dare un criterio pratico di buona giustizia.

Possiamo, tutt'al più, accennare a qualche esempio.

Se l'inventore è anche il fabbricante dell'oggetto brevettato e, fin dall'origine della privativa, lo ha messo in commercio con una speciale denominazione, sia essa identica al suo nome patronimico, o di qualunque altro genere, ed alla scadenza del brevetto mentre la fabbricazione continua per parte dell'inventore, nessun argomento serio si ha per ritenere che, più che adottare un marchio, l'inventore abbia inteso di far conoscere la propria personalità: in tal caso, anche in mancanza del deposito del marchio, la scadenza del brevetto non dovrebbe arrecare pregiudizio all'esclusività del marchio.

Se, invece, l'inventore non è fabbricante dell'oggetto brevettato, e se, durante la privativa dell'invenzione, ha conceduto licenze di fabbricazione, lasciando che la denominazione data all'oggetto fosse usata dai terzi fabbricanti, o, meglio ancora, se l'inventore avesse imposto ai licenziati l'obbligo di vendere quell'oggetto con quella denominazione, grave presunzione vi sarebbe che l'intenzione dell'inventore sia stata quella di associare, anche per l'avvenire, la denominazione all'oggetto, per modo che quella non avesse a ritenersi se non come un accessorio incorporato coll'oggetto medesimo.

Digitized by Google

Insomma, pare a noi che, ricercando scrupolosamente la manifesta o presunta *intenzione* dell'inventore, sia possibile avere, sempre, una norma sicura per un retto giudizio.

All' infuori di questi casi speciali, se il marchio (e soprattutto quello *denominativo*) è sempre e costantemente usato dal primo utente, e specialmente, se fu trascritto, per quanto popolare sia divenuto il marchio stesso, non si può mai dire cessato il diritto primordiale dell'utente originario.

Ed una delle forme maliziose, colle quali si cerca dai concorrenti che usurpano un marchio di fama mondiale, di invocare il dominio pubblico, è questa appunto di sostenere la volgarità del marchio come indicazione del prodotto *in genere*, e non più della *specie* di prodotto fabbricato dal primo utente del marchio.

Ciò si è verificato per la denominazione dell'estratto di carne fabbricato dalla « Liebig's Extract of Meat C°. Ld. ». Questo prodotto, fabbricato dalla Compagnia, costituitasi, con questo nome, sotto la direzione del celebre chimico Justus von Liebig, per fabbricare l'estratto di carne, è comunemente conosciuto in commercio colla denominazione di « *Liebig* » che una ininterrotta *réclame* della Compagnia ha reso popolare.

Il Tribunale e la Corte di Milano hanno rettamente giudicato che la popolarità di codesta denominazione, procurata dalla stessa Compagnia produttrice, non può ledere il diritto d'esclusività che alla medesima compete su tale denominazione, la quale, inoltre, venne regolarmente trascritta in Italia (1), e che non può, perciò, essere dai terzi adoperata tale denominazione come sinonimo di « estratto di carne ».

---

(1) Causa Pisoni e Nicola, sentenza 13 novembre 1899 del Tribunale (estensore Raimondi) e 30 gennaio 1900 della Corte (estensore Rossignoli); Corte di cassazione di Roma, 20 aprile 1900 (*Corte Suprema*, anno 1900, materia penale, pag. 225).

Digitized by Google

CAPO III.

Annullamento del Marchio.

SOMMARIO: **237.** La legge non prevede espressamente casi di annullamento. La regola di competenza stabilita dall'articolo 11 prevede solamente le azioni per contraffazione del marchio. I terzi possono promuovere azione d'annullamento del marchio. — **238.** Per proporre quest'azione devesi avere un interesse diretto. — **239.** Come può essere proposta l'azione di nullità del marchio. — **240.** Differenza fra l'azione d'annullamento di attestato di privativa e quella d'annullamento del marchio. — **241.** Onere della prova nelle cause per annullamento di marchio. — **242.** Competenza per le azioni di nullità.

237. La legge 30 agosto 1868, a differenza della legge del 1859 sulle privative per invenzioni, non contiene speciali indicazioni o regole per l'annullamento dei marchi.

Solamente l'articolo 11, nella prima sua parte, dà una norma generale di competenza col dire che « le azioni civili, riguardanti la proprietà dei marchi ed altri segni distintivi, saranno esercitate dinanzi ai tribunali civili, e la causa sarà istruita e giudicata in via sommaria ».

Ma questo articolo, riproducendo un'analoga disposizione della legge del 1855, riguarda specialmente l'azione che al proprietario del marchio compete per la tutela del suo diritto. Ciò emerge dalla correlazione evidente che la prima parte dell'articolo ha colla seconda, dove è detto che l'azione penale sarà esercitata dinanzi al tribunale competente, e che, a promuovere l'azione penale, non è necessaria la istanza privata.

Di codest'azione spettante al proprietario del marchio tratteremo nella seconda parte del nostro lavoro.

Qui, invece, domandiamo: se *i terzi* possano promuovere l'azione giudiziale per annullamento del marchio in confronto di chi ne è titolare.

A noi pare che la risposta affermativa non possa essere messa in dubbio, avuto riguardo alla funzione del marchio nei rapporti sociali, ed alla disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge, secondo la quale « l'attestato non guarentisce l'importanza o l'autorità del marchio,

Digitized by Google

o segno distintivo, o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace ».

Stanno per questa risposta affermativa le ragioni stesse, per le quali l'articolo 59 della legge 30 ottobre 1859 accorda ai terzi l'azione per ottenere l'annullamento dei brevetti di privativa per nuove invenzioni.

A questo proposito ricordiamo che nella relazione del progetto di legge del 1859 sulle « privative industriali » si faceva speciale menzione di questo diritto dei terzi a proporre l'azione di nullità, dandone ragioni che valgono del pari per la legge sui marchi, cioè che « consistendo la privativa in un diritto esclusivo, la sua esistenza importa non solo a colui che la gode, ma sì ancora ai terzi. Di qua due conseguenze giuridiche, cioè che l'esame dell'ufficiale amministrativo o degli altri individui consultati preliminarmente, non può fruttare al concessionario della privativa in modo da coprire la nullità dell'attestato, *e che a chiunque ne ha interesse compete il diritto di farla annullare.*

« La prima di queste conseguenze è formulata nell'articolo 56. La seconda non è espressa, ma perchè sta nelle regole generali del diritto che *l'azione compete a chi ha interesse di esperimentarla* ed il giudice è il solo estimatore di questo interesse.

« ..... Conceduto l'attestato, l'inventore ha in esso un titolo per far valere contro i terzi la sua privativa. Questa però consiste in un diritto, sulla cui realtà e sul cui valore *non fu fatta alcuna preventiva indagine:* ed oltracciò essa privativa suppone l'adempimento di certe condizioni, su cui cadde bensì un esame preliminare, ma insufficiente a supplire il difetto di quelle, od a sanarne i vizi essenziali..... Non deve quindi la legge interdire ai terzi d'impugnare un attestato già conferito..... ».

Anche l'attestato di marchio costituisce un *titolo* che serve a colui che lo ha ottenuto per agire contro i terzi che quel marchio, od altro simile, usassero ed apponessero sui loro prodotti, ed è documento valido per ottenere dall'Autorità giudiziaria quei provvedimenti conservativi, talvolta gravissimi, che il giudice può

Digitized by Google

ragionevolmente accordare sulla presentazione che gli venga fatta di quel titolo.

Se, adunque, i terzi sono soggetti al pericolo di questi atti odiosi, giusto è che loro si riconosca l'interesse, e quindi il diritto, di prevenirli e porsene al riparo, mediante l'azione di nullità del brevetto, la quale, siano essi vinti o vincitori, darà sempre loro una norma di condotta sicura.

238. L'articolo 36 del Codice di procedura civile è dunque la base dell'azione, per che i terzi, che vi hanno interesse, possano proporre la domanda di nullità dell'attestato di marchio, e la giurisprudenza, che ha interpretato codesto articolo, specialmente in rapporto agli attestati di privativa, con una certa larghezza di criterii, è da approvarsi.

Certamente l'interesse dev'essere *diretto*, ed è lasciato al prudente giudizio dei giudici l'apprezzare, secondo le varie particolari circostanze, quale sia l'interesse in base al quale si possa promuovere da un privato l'azione di nullità di una privativa (1). Ben disse la Suprema Corte di Torino che « se dovranno essere respinte rigorosamente quelle azioni di nullità, le quali siano fomentate da non retti e biasimevoli fini, ovvero riposanti unicamente sopra vane e fallaci allegazioni di pregiudizi immaginari, d'altra parte l'interesse, formante condizione all'esercizio dell'azione, vuol essere largamente interpretato ».

---

(1) Corte di cassazione di Torino, sentenza 10 agosto 1882, causa Biamonti c. Waillaume (*Monit. Trib.*, 1882, pag. 1024). — Vedansi in proposito alla varia estensione data all'articolo 36 le seguenti sentenze: Corte d'appello di Venezia, 17 giugno 1881 (Caveri, *Giurispr. comm. ital.*, 1881, II, pag. 30); Corte d'appello di Torino, 20 giugno 1872 (*Gazzetta dei Tribunali di Genova*, 1872, I, pag. 631), 6 maggio 1889 (*Giurispr. Tor.*, 1889, pag. 539); Corte d'appello di Genova, 26 febbraio 1875 (*Giurispr. Tor.*, 1875, pag. 347); Tribunale di Palermo, 3 dicembre 1883 (*Circolo giuridico di Palermo*, 1884, pag. 40). Vedasi pure: sentenza 10 aprile 1900 della Corte di cassazione di Torino (*Giurispr. Tor.*, 1900, pag. 603).

Digitized by Google

239. La questione per la nullità del marchio può essere proposta in tre modi distinti:

O come *azione* diretta, colla quale il terzo, facendosi attore, provoca una decisione dal tribunale;

Ovvero può la domanda stessa essere proposta *riconvenzionalmente*, da chi sia stato accusato di violazione del diritto di marchio;

Finalmente, può il convenuto limitare la sua difesa all'*eccezione* di nullità del marchio, in quanto la medesima tende a dimostrare la mancanza di fondamento nell'azione. In questo caso, il convenuto non ad altro mira se non che ad essere semplicemente assolto dalla domanda contro di lui proposta.

Le regole del diritto processuale, e gli insegnamenti della dottrina relativa, si debbono consultare a questo proposito.

240. Una differenza grandissima corre fra la legge del 1859 sui brevetti d'invenzione e quella del 1868 sui marchi di fabbrica, relativamente agli effetti della sentenza d'annullamento del marchio.

Secondo quella prima legge (1), quando un attestato di privativa sia stato annullato per due volte sopra istanza e nell'interesse di private persone, il Pubblico Ministero del luogo, o d'uno dei luoghi, dove praticasi l'invenzione o la scoperta munita di privativa, può direttamente domandare che l'attestato sia dichiarato nullo in modo assoluto e perentorio.

La ragione di questa particolare disposizione sta nella necessità di impedire che altri, con una privativa ingiustamente ottenuta, possa turbare indefinitamente un commercio od un'industria, pretendendo di proibire la fabbricazione e lo smercio di un prodotto di pubblico dominio.

Per il marchio questo pericolo non sussiste che in modo molto relativo. Poichè, intanto, il diritto di marchio che altri abbia, non può mai impedire la vendita di un prodotto, ed i terzi possono facilmente sottrarsi ad

(1) Art. 60.

Digitized by Google

ogni pericolo di molestia, adottando un diverso marchio, mentre faranno valere, se ciò credono opportuno, l'azione di nullità di quell'altro marchio il cui uso loro interessasse, e che ritenessero monopolizzato illegittimamente da colui che ne pretende l'esclusività.

Ma la sentenza che pronunzia la nullità di un marchio avrà il suo effetto solamente in confronto di chi ha ottenuto quella sentenza, e dei suoi eredi.

Per qualunque altro individuo, l'attestato di marchio continua ad essere *titolo* di proprietà, nel senso limitato dall'articolo 9 della legge 30 agosto 1868.

Per la qual cosa nessuna annotazione di codesta sentenza può essere fatta sul registro del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

241. Anche per quanto riguarda la *prova* della nullità, nelle cause promosse per domandare l'annullamento di un marchio, sta la regola generale di diritto « *onus probandi incumbit actori et reus in excipiendo fit actor* ».

Adunque, come in tema di privative per invenzione unanime si è pronunziata ormai la giurisprudenza, dopo qualche oscillazione e malgrado la contraria opinione di qualche autore, che voleva si considerasse *a priori* la proprietà dell'opera dell'ingegno come una molestia sociale, per sottrarla alla legge comune, così, in tema di marchio, colui che con azione principale, od in via riconvenzionale, od anche solamente come eccezione di difesa, impugna la validità e la legalità del marchio, deve darne la prova (1).

---

(1) *Foro It.*, 1882, col. 996; Corte d'appello di Torino, sentenza 12 aprile 1889, causa Carpanini, Gambaro e C. c. Heimann (*Giurispr. Tor.*, 1889, pag. 472). V. in questo senso Cassazione di Torino, 19 dicembre 1878, Doni c. Meda (*Giornale Trib. Milano*, 1879, pag. 100); Corte d'appello di Venezia, 3 maggio 1881, causa Marini c. Gaddum (*Temi Ven.*, 1881, pag. 294); Tribunale di Livorno, 13 febbraio 1885, causa Carpanini, Gambaro e C. c. Bini e Mancini (Caveri, *Giurispr. comm. ital.*, 1885, pag. 72) e 11 febbraio 1887, id., c. Webb James e Consani; Cassazione di Roma, 19 dicembre 1876, causa Venturi c. Ditta Ghigliotti-Rocca (*Monit. Trib.*, 1877, pag. 113); Cassazione di Torino, 20 dicembre 1873, causa Società Banfi, Gemelli ed Allasia c. Finanze

Digitized by Google

242. Per quanto riguarda la *competenza*, nulla dicendo la legge rispetto alle cause che si promuovono dai terzi per domandare l'annullamento del marchio, si debbono ritenere applicabili le norme comuni di diritto che determinano la competenza.

Epperciò niun dubbio vi può essere che, allorquando il marchio è di proprietà di un commerciante, le questioni relative alla nullità del marchio appartengono alla giurisdizione commerciale.

---

dello Stato (*Monit. Trib.*, 1874, pag. 258); Corte d'appello di Torino, 17 marzo 1893, causa Sacco c. Carrera, e 16 ottobre 1891, causa Ditta Chiantelazza c. Rossetto (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 83 e *L'Industria*, 1891, pag. 839); Corte di Cassazione di Roma, 11 giugno 1879, causa Venturi contro Ditta Rocca (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 260); Corte d'appello di Brescia, 5 settembre 1892, causa Daniele c. Mainardi (*ivi*, pag. 262); Corte di cassazione di Torino, 5 maggio 1895, causa Boecker Begus c. Fornara (*ivi*, pag. 274); Tribunale civile di Milano, 29 luglio 1895, causa Ditta Cassella c. Berger-Wultier (*ivi*, pag. 358); Tribunale civile di Bologna, 4 gennaio 1896, causa Poggioli c. Ronchi-Orlandi (*ivi*, 1895-96, p. 38); Corte d'appello di Venezia, 15 dicembre 1896, causa Piana c. Teatini (*ivi*, 1897, pag. 70); Tribunale civile di Novara, 18 luglio 1896, causa Poggioli c. Ninoli (*ivi*, 1897, pag. 116); Corte d'appello di Milano, 16 giugno 1899, causa Ditta Borghi c. Thomas e Prevost (*ivi*, 1899, pag. 142).

In tema di marchio: Corte d'appello di Milano, 22 marzo 1898, causa Brigonnet c. Noville (*ivi*, 1898, pag. 200), e Corte di cassazione di Torino, nella stessa causa (*ivi*, 1899, pag. 20).

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE SECONDA

DELLA CONTRAFFAZIONE

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRO PRIMO

DELLA CONTRAFFAZIONE IN GENERE

TITOLO PRIMO

PRINCIPII GENERALI

SOMMARIO: **243.** Al diritto di marchio corrisponde la sanzione punitiva o repressiva della contraffazione. Definizione della *contraffazione.* — **244.** Elementi che debbono verificarsi per la sussistenza della contraffazione. — **245.** Regole fondamentali e generali da cui è retto qualunque giudizio in tema di contraffazione. — **246.** 1ª regola: *L'identità dei due marchi non è necessaria.* — **247.** 2ª regola: *La contraffazione può essere parziale.* — **248.** 3ª regola: *Le varianti od aggiunte non tolgono di mezzo la contraffazione.* — **249.** 4ª regola: *Per l'esistenza della contraffazione basta la possibilità della confusione e quindi del danno.* — **250.** 5ª regola: *La qualità del prodotto non ha influenza nel giudizio di contraffazione.*

243. Come abbiamo spiegato ampiamente nella prima parte di quest' opera, la legge guarentisce al commerciante l'uso *esclusivo* del suo marchio, e gli guarentisce del pari la esclusività del nome della ditta, dell'insegna e, in genere, di qualunque segno distintivo di un certo prodotto o commercio.

Correlativamente a questo principio, il legislatore doveva provvedere alla sanzione penale contro coloro che violassero il diritto di proprietà del marchio.

E tale sanzione si trova nell'articolo 12 della legge, il quale prevede le differenti forme in cui può verificarsi la violazione del diritto di proprietà del marchio.

Digitized by Google

La parola « *contraffazione* » è scritta nell'articolo 12 per specificare uno dei modi coi quali quella violazione si esplica (1).

Tuttavia, nel linguaggio della dottrina giuridica, il vocabolo stesso serve ad indicare, sinteticamente, qualunque fatto da cui il diritto di privativa venga ad essere leso.

E gli scrittori sono d'accordo nel ritenere che questa è la parola più appropriata, inquantochè risulta dai due vocaboli « *contra facere* », cioè « fare contro » al diritto del titolare e proprietario della privativa.

Checchè si possa opporre a questa spiegazione etimologica, non importa a noi.

Ma, usando questa parola nel suo più generico significato, definiremo la contraffazione « qualunque fatto, col quale si venga, in qualunque modo, a ledere l'altrui legittimo diritto di proprietà del marchio ».

244. Adunque il primo elemento necessario per che il delitto di contraffazione si verifichi, è che sussista un legittimo diritto di marchio, ossia che il marchio sia valido secondo la legge e possa quindi formare oggetto di proprietà esclusiva.

In secondo luogo, vi dev'essere un fatto dei terzi, e comunque, lesivo di quel diritto.

La varia natura dei fatti che violano il diritto di marchio è stata sostanzialmente riprodotta, nell'articolo 12 della vigente legge, dalla precedente legge sarda, la quale li classificava sotto un triplice aspetto.

Diceva il relatore di quella prima legge: « Posto che taluno voglia deliberatamente ledere il diritto che tal altro ha acquistato di usare esclusivamente un marchio od altro segno distintivo, in tre soli modi può ciò fare. In primo luogo ei può *contraffare* quel marchio o segno, la quale contraffazione *implica di necessità la scienza e il dolo*, ovvero può *usare* scientemente il marchio o segno contraffatto. In secondo luogo, senz'apporre direttamente ai proprii prodotti questo marchio o segno, può *usarne*

(1) V. in proposito ciò che è detto al titolo II, pag. 429 e seguenti.

Digitized by Google

indirettamente, mercè l'incetta, lo spaccio, la vendita o l'introduzione di merci marchiate o distinte con marchi o segni contraffatti. E, per vero, questa cooperazione al reato è tale che, siccome senza di essa il reato non sarebbe consumato, perchè non può esservi produzione, nè contraffazione di marchi senza smercio, così *equivale* al reato principale della contraffazione del marchio. Da ultimo il commerciante che distrugge il marchio o segno del fabbricante (1) gli arreca un pregiudizio uguale a quello che gli potrebbe arrecare la contraffazione, perciò ne segue di necessità che la cancellazione del marchio o segno distintivo, implicando sempre malizia o dolo, costituisce un reato.

« A queste tre varietà di un medesimo delitto è quindi ragionevole che venga inflitta la pena medesima ».

245. Noi prenderemo poi in esame le singole ipotesi di contraffazione previste dalla legge, colla scorta della giurisprudenza.

La quale però non ha, generalmente, che un valore relativo in quanto essa è il riflesso di casi speciali.

Importantissimi, invece, e fondamentali, sono alcuni principii di dottrina che la giurisprudenza ha segnati, e che costituiscono il caposaldo di qualunque retto giudizio in tema di contraffazione in genere, ed in qualunque delle ipotesi speciali previste dall'articolo 12.

Qui ci limitiamo ad esaminare il fatto di chi si vale, comunque, del marchio altrui per sfruttare a profitto proprio la fama di un prodotto, o di un produttore, e cerca di ciò fare in modo subdolo, così che gli resti aperto l'adito a sostenere che contraffazione non vi è.

Ed è perciò che la giurisprudenza ha avuto occasione di stabilire le massime che esponiamo.

246. *L'identità dei due marchi non è necessaria.* — Questa regola muove da un criterio pratico. Per quanto sia comune ed abituale, per il pubblico, la consumazione

(1) Art. 3 della legge.

Digitized by Google

di un prodotto, e per quanto il marchio, col quale questo prodotto ha acquistato la sua notorietà, sia conosciuto, è però evidente che il consumatore, abitualmente, non fa mai uno studio speciale dei *dettagli* del marchio medesimo. Egli ne ritiene, coll'abitudine, l'impressione generale, la quale può conservarsi malgrado le varianti che fossero introdotte nelle parti secondarie e meno appariscenti.

Se, adunque, queste parti secondarie, dal lato estetico non sono uguali a quelle del marchio originario, ma se, nondimeno, è riprodotto ciò che in linguaggio corrente si è convenuto di chiamare « *l'insieme* » del marchio, la contraffazione sussiste (1).

---

(1) Corte di cassazione di Torino, 9 luglio 1879, causa Pelaez contro Ditta Fratelli Branca (*Monit. Trib.*, 1879, pag. 755); Corte d'appello di Parma, 25 maggio 1880, nella stessa causa, in sede di rinvio, e 6 agosto 1880, causa Pelaez c. Vercellino (*ivi*, 1880, pag. 500 e 907); Corte d'appello di Milano, 2 agosto 1879, causa Caviezel e Magugliani (*ivi*, 1880, pag. 762); Corte d'appello di Firenze, 27 maggio 1878, causa Pecchioli (*ivi*, 1880, pag. 606); Corte di cassazione di Torino, 26 maggio 1880, causa Lorenzini contro Ditta Bourgoyne (*ivi*, 1880, pag. 527), 19 gennaio 1881, causa Freund e Vercellino contro Pelaez (*ivi*, 1881, pag. 233); Corte d'appello di Casale, 21 luglio 1881, causa Caviezel e Magugliani (*ivi*, 1881, pag. 1143); Corte d'appello di Milano, 3 luglio 1882, causa Sangiorgi, Prinetti c. Howe (*ivi*, 1882, pag. 740); Corte d'appello di Roma, 22 luglio 1890, causa Nadaù e Carnevali c. Ditta Baschiera (*ivi*, 1891, p. 251); Corte di cassazione di Roma, 18 aprile 1881, nella stessa causa (*Foro It.*, parte I, 1891, pag. 698); Tribunale di Napoli, 10 aprile 1885, causa Fiorentino c. Piumicino (*Filangieri*, 1885, pag. 389); Corte d'appello di Venezia, 6 luglio 1889, causa Fanzago e Bedon (*Giurispr. pen.*, 1889, p. 460, e *Temi Ven.*, 1889, p. 498); Corte d'appello di Palermo, 14 febbraio 1894, causa Ditta A. Bertelli c. Cardella (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, p. 17); Tribunale e Corte d'appello di Genova, 1° ottobre 1895 e 13 maggio 1896, causa Società Arsène Saupiquet c. Calza, Bertolini ed altri (*ivi*, 1895-96, pag. 173); Corte di cassazione di Roma, 15 giugno 1896, causa Klotz c. Zempt (*ivi*, 1895-96, pag. 274); Corte d'appello di Milano, 30 gennaio 1900, causa Pisoni e Romeo (*ivi*, 1900, pag. 21), 11 febbraio 1902, causa Schülke e Mayr c. Ditta Grassi (Nicolini estensore); Corte d'appello di Lucca, 28 aprile 1890, causa Silvestri (*Giurispr. pen.*, 1890, p. 491); Tribunale di Venezia, 26 aprile 1900, causa Ditta Gebrüder Junghaus c. Ditta Badische Uhrenfabrik (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 93); Corte d'appello di Venezia, 4 dicembre 1900, nella stessa causa (*ivi*, 1901, pag. 13); Tribunale civile di Varese, 5 febbraio 1901, causa Schülke e Mayr c. Ditta Grassi

Digitized by Google

Questa regola, per quanto generale, offre tuttavia una base precisa di giudizio. Partesi dunque, in pratica, da un falso metodo e da un erroneo criterio giuridico quando, per giudicare se contraffazione vi sia, si analizzano i due marchi, cioè quello originale e quello incriminato, nei loro dettagli per ricercare le differenze che esistono fra questo e quello, sì e come ha fatto, ad esempio, la Corte di Brescia, la quale escluse la contraffazione perchè due recipienti portavano un diverso sistema di chiusura (1).

La necessità in cui si trovi il magistrato, di addivenire all'analisi di un marchio per rilevarne le particolarità che differenziarlo possono da un altro, costituisce già una prova che l'*insieme* dei due marchi si rassomiglia, e che non basta a distinguerli l'ispezione sommaria, quale viene abitualmente fatta dal compratore, quando richiede il prodotto di quella determinata specie, e senza prevedere o supporre l'inganno.

Poichè (ed è questa pure osservazione praticamente essenziale) ben diverso è il contegno del compratore diffidente, da quello di colui che non pensa alla frode e non la sospetta.

Certamente (e lo spiegheremo più diffusamente allorquando tratteremo della concorrenza sleale) la legge sui marchi non mira alla tutela di chi è incapace a provvedere a sè con quella mediocre oculatezza che tutti gli uomini debbono, e possono, normalmente avere. Ma, se si può pretendere che ogni individuo vada cauto nelle

---

(Como estensore) e 4 aprile 1903, causa Ditta William Pearson contro Ditta Grassi (Como estensore); Corte d'appello di Torino, 2 agosto 1901, causa Schülke e Mayr c. Ditta Nava (Andreis estensore); Tribunale di Milano, 12 dicembre 1902, causa Ditta William Pearson contro Moro (De-Marchi estensore); Tribunale di Voghera, 18 marzo 1903, causa Ichthyol Gesellschaft Cordes Hermann e C. c. Società Ratti (Luparia estensore); Corte d'appello di Casale, 8 luglio 1903, nella stessa causa (Bruni estensore).

(1) Sentenza 1° marzo 1897, causa Ditta Gerolamo Padoa c. Società italo-americana pel petrolio (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 323), cassata dalla Corte Suprema con sentenza 5 luglio 1898 (*ivi*).

Digitized by Google

cose tutte della vita, non si può far colpa a chi non vive in perpetua diffidenza di sè e degli altri.

Nella vita sociale ordinaria si ha pur diritto incontestabile di andare dovunque piaccia, senza che vestir si debba la maglia di ferro, od avere l'arma in ispalla ed il pugnale alla cintola. E se altri vi assale proditoriamente, la legge punisce il grassatore senza tener conto, come circostanza attenuante per costui, del fatto che l'aggredito fosse senz'armi o si aggirasse incautamente per vie deserte.

Il vecchio aforisma « *malitiis non est indulgendum* » è la divisa del moderno diritto industriale.

247. *La contraffazione può essere anche parziale.*

Il marchio può contenere, anzi ordinariamente contiene, parti di dominio pubblico e parti caratteristiche.

E, ancora, quelle parti che caratteristiche non sono precisamente, possono tuttavia essere disposte ed aggruppate per modo da concorrere spiccatamente a dare al marchio un aspetto del tutto originale, o, comunque, distintivo, sia di per sè solo, sia in concorso delle parti caratteristiche.

In certi casi, e specialmente poi nel caso in cui trattasi di marchio denominativo, il coefficiente essenziale del marchio è la *denominazione*.

Allorquando questa parte caratteristica, essenziale, od anche semplicemente distintiva del marchio, venga usata dai terzi, la violazione del diritto si verifica.

Nè la violazione scompare pel fatto che le altre parti del marchio, usate dal contraffattore, siano differenti assolutamente, come generalmente ed ostinatamente sostengono i contraffattori. La regola che prima abbiamo esposta è l'alleata necessaria di questa seconda.

Del diritto di marchio si può dire che « *est totum in toto, et totum in aliqua parte* ». L'articolo 10 della legge, cioè, guarentisce l'esclusività del marchio intero, e di ciascuna sua parte, e la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il delitto di contraffazione, nelle varie sue forme, si verifica anche per l'uso *parziale* del marchio altrui,

Digitized by Google

semprechè, ben inteso, la parte che viene usurpata, sia quella essenziale ed integrante del marchio (1).

Il che è facile a constatarsi colla semplice ispezione del marchio, in rapporto anche al genere del prodotto e alla classe di consumatori cui è specialmente destinato, soprattutto poi quando il proprietario del marchio, nella *descrizione* annessa alla domanda di trascrizione, ha avuto cura di specificare quale parte, o quali parti, del marchio specialmente rivendicare intendesse come essenziali.

In questa speciale rivendicazione possono i tribunali trovare, ben delineato, l'oggetto del loro giudizio.

248. *Le varianti od aggiunte non tolgono di mezzo la contraffazione.*

Questa regola è un complemento di quelle precedentemente esposte.

Se, nel suo complesso, il marchio che il terzo ha assunto è differente, ma riproduce parzialmente il marchio altrui, vi è la violazione del diritto.

Ma, talvolta, anche questa parte di marchio, che è stata usurpata, viene modificata per mascherare l'usurpazione o l'imitazione. Queste eventuali modificazioni non tolgono di mezzo il fatto della contraffazione.

Ed infatti si presenta spontaneo il dilemma seguente.

O codeste varianti sono di tale importanza, e così radicalmente modificatrici, da rendere impossibile che, attraverso ad esse, il marchio altrui si veda, ed in tal caso l'usurpazione o l'imitazione scompare.

Ma questo è caso rarissimo a verificarsi, poichè in tal caso manca la ragione e lo scopo della contraffazione.

---

(1) Corte di cassazione di Torino, 27 giugno 1883, ricorrenti Sangiorgi e Prinetti (*Foro It.*, 1883, parte II, pag. 324); Corte d'appello di Roma, 17 gennaio 1896, e Cassazione di Roma, 12 novembre 1896, causa Farbenfabriken Bayer e C. c. M. (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, p. 299); Corte di Torino (sezione d'accusa), 4 marzo 1897, causa Borgo c. Kraft (*ivi*, 1897, pag. 119); Tribunale di Milano, 15 giugno 1900, causa Suzanne Léontine Huber c. Sessa (*ivi*, 1900, pag. 146). V. pure le sentenze citate retro, in nota, a pag. 422, dei Tribunali di Varese, Voghera, delle Corti d'appello di Milano e di Casale e della Cassazione di Torino.

Digitized by Google

Ovvero le varianti consistono in una maliziosa ma insufficiente trasformazione del marchio originale, per modo che resta conservata, nel marchio contraffatto, la figura caratteristica di quello originale.

Soprattutto in fatto di *denominazioni*, l'aggiunta d'una lettera basta a variare apparentemente il marchio, lasciandolo sostanzialmente inalterato (*Ittiolo - Ittiollo*).

Oppure può aggiungersi alla denominazione usurpata il nome del produttore che commette la contraffazione, per sostenere poi che ogni pericolo di confusione è eliminato.

In tutti questi casi la contraffazione sussiste, perchè sussiste appunto la lontana *possibilità* della confusione fra un prodotto e l'altro (1).

249. *Per l'esistenza della contraffazione basta la possibilità della confusione e quindi del danno.*

Abbiasi presente che nel moderno concetto a cui si inspira la giurisprudenza proteggendo il marchio, questo non viene più considerato come un esclusivo privilegio accordato a vantaggio del fabbricante o del commerciante, ma altresì e del pari come mezzo di tutela per la pubblica fede e per l'onestà del commercio. L'interesse individuale del produttore passa quasi in seconda linea di fronte all'interesse che ha la massa dei consumatori di

---

(1) Corte d'appello di Venezia, 2 luglio 1881, causa Bon ed altri (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 837); Corte d'appello di Torino, 5 ottobre 1886, causa Credito cooperativo torinese c. Credito torinese (*Monit. Trib.*, 1887, pag. 69), e 23 febbraio 1889, causa Salamanno c. Zucchi (*Giurispr. Tor.*, 1889, pag. 394); Corte di cassazione di Torino, 7 agosto 1883, causa Società Christofle c. Garampelli (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 979), 22 ottobre 1890, causa Fossati c. Magnetti (*ivi*, 1890, pag. 961, e *Giurispr. Tor.*, 1890, pag. 737); Corte d'appello di Genova, 14 ottobre 1882, causa Celle c. Sbertoli (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 983), e 9 agosto 1899, causa Ditta Martell c. Crettin e Branca (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 165); Corte d'appello di Firenze, 24 aprile 1890, causa Schneider c. Mosca (*Monit. Trib.*, 1891, pag. 1012); Tribunale di Salerno, 17 luglio 1883, causa Buchy e Strangmann c. O' Neilly (*Gazzetta dei procuratori*, 1884, pag. 11). — V. pure le sentenze dei Tribunali di Varese, Milano, Voghera, e le sentenze delle Corti d'appello di Milano, Torino e Casale e della Corte di cassazione di Torino, citate retro nella nota a pag. 422.

Digitized by Google

poter discernere, con sicurezza, fra prodotti identici, o simili, quel prodotto speciale che vuole acquistare.

In base a questo concetto di tutela sociale, il danno effettivo che potrà risentire il commerciante, il cui marchio è stato contraffatto, non ha influenza sull'esistenza giuridica del delitto di contraffazione (1).

Questo delitto sta *in re ipsa*, ed allorquando il contraffattore mette in circolazione il prodotto vestito del marchio altrui contraffatto od imitato, incomincia il pericolo sociale dell'inganno, che il legislatore volle appunto prevenire e reprimere, coll'imporre al commerciante, come condizione della validità del suo marchio, che questo marchio fosse *diverso* da quello da altri già usato.

In base a questa disposizione ed allo spirito della legge, non occorre illustrare maggiormente, nè commentare la massima fondamentale accolta concordemente dalla giurisprudenza, che, cioè, « basta la possibilità per il pubblico di essere tratto in inganno dal marchio contraffatto, per che il delitto di contraffazione si verifichi ».

Per modo che, quand'anche il prodotto rivestito dal marchio contraffatto non sia stato venduto, e quindi il proprietario del marchio originale non abbia risentito un danno reale, la contraffazione esiste tuttavia come reato consumato (2).

250. *La qualità del prodotto non ha influenza nel giudizio di contraffazione.*

---

(1) Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 15 giugno 1896, causa Klotz c. Zempt (*Riv. penale*, 1896, vol. II, pag. 243).

(2) Corte d'appello di Venezia, 2 luglio 1881 (*Giorn. delle Leggi*, 1882, p. 15), e 6 luglio 1889, causa Fanzago c. Bedon (*Giurispr. pen.*, 1889, pag. 640); Corte di cassazione di Torino, 26 maggio 1880, causa Lorenzini c. Ditta Bourgoyne, Burbidge (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 527), e 22 ottobre 1890, causa Fossati c. Magnetti (*Giurispr. Tor.*, 1890, p. 237); Corte d'appello di Milano, 2 agosto 1879, causa Caviezel e Magugliani c. Ditta Giron (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 762); Tribunale di Busto Arsizio e Corte d'appello di Milano, sentenze 10 ottobre 1898 e 20 dicembre 1898, causa Giavini e Chiapparelli (*Riv. priv. ind.*, 1899, pagina 15); Corte d'appello di Casale, 21 luglio 1881, causa Caviezel e Magugliani c. Ditta Giron (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 1144).

Digitized by Google

Poichè scopo del marchio è quello di distinguere il prodotto d'una fabbrica dagli uguali prodotti dei concorrenti, è evidente che un marchio differente tanto più è necessario, in quanto sono numerosi i prodotti congeneri o similari che si trovano in commercio.

Evidente, quindi, è che la *qualità* del prodotto è cosa assolutamente insignificante sotto l'aspetto giuridico della proprietà del marchio e della contraffazione. E dal punto di vista della pratica, salta agli occhi che, se anche il prodotto fabbricato da un produttore fosse di qualità migliore di quella del prodotto che porta il marchio che si vuole usurpare, ciò, ben lungi dal giustificare l'usurpazione del marchio, renderebbe più fraudolenta l'usurpazione medesima.

Già la relazione del primo progetto di legge (1855) accennava a quest'assoluta indipendenza del diritto di proprietà del marchio, dalla qualità del prodotto. Ma, più energicamente ancora, fu affermato il principio medesimo nella relazione che accompagnava il progetto della legge attuale. « Il diritto al segno distintivo (è scritto in questa relazione) impedisce di riprodurre il nome, ancorchè colui, a cui si impedisce, produca e fabbrichi specie *identiche*, o *cose migliori* » (1).

Anche in questo caso è manifesta l'intenzione dolosa del contraffattore, di trarre profitto della conoscenza, che il pubblico ha già, di un marchio preesistente ed accreditato, per sostituire subdolamente, al prodotto già noto, il proprio ignoto ancora, e ciò colla connivenza dei rivenditori facilmente propensi sempre alla complicità, quando lo spaccio del nuovo prodotto offra loro maggiore lucro.

A buon diritto, adunque, la giurisprudenza ritiene inammessibili le perizie che vengano domandate o presentate da chi è accusato di contraffazione allo scopo di provare che il prodotto ch'egli smerciava col marchio contraffatto era di qualità pari od anche migliore di

(1) *Atti del Parlamento Subalpino*, sessione 1865-66, *Documenti*, n. 11-A.

Digitized by Google

quella venduta dal proprietario del marchio originale, col marchio stesso (1).

La prova della contraffazione ricercar si deve con l'esame esclusivo del marchio, che il giudice può ordinariamente fare da sè senza concorso di perito (2), trattandosi di giudicare dell'impressione che fa il marchio contraffatto, in confronto di quello originale, all'occhio dei consumatori e non delle persone tecniche.

Così, fissate quelle che sono le regole fondamentali che si debbono aver presenti in qualunque questione di contraffazione, resta facile il còmpito nostro nell'esame particolare delle singole ipotesi che l'articolo 12 della legge contempla come *forme* diverse del delitto di contraffazione.

TITOLO II.

DEI VARI MODI DI CONTRAFFAZIONE

CAPO PRIMO

Contraffazione ed imitazione fraudolenta.

SOMMARIO: **251.** Esame delle due ipotesi principali previste dall'articolo 12 della legge. *Contraffazione* ed *imitazione fraudolenta*. Come e perchè la giurisprudenza le ha distinte. — **252.** Questa distinzione è più

---

(1) Corte d'appello di Venezia, 6 luglio 1889, causa Fanzago c. Bedon (*Giurispr. pen.*, 1889, p. 640); Corte d'appello di Messina, 6 febbraio 1895, e Corte di cassazione di Roma, 27 marzo 1895, causa Hogg-Cananzi (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, p. 353); Tribunale di Milano, 19 maggio 1901, causa Ditta Fratelli Boltri c. Ditta Fratelli Usuelli (*Riv. priv. ind.*, 1901, p. 125); Tribunale di Varese, 4 aprile 1903, causa Ditta William Pearson c. Ditta Grassi; Corte d'appello di Milano, 11 febbraio 1902, causa Schülke e Mayr c. Ditta Grassi; Corte d'appello di Torino, 2 agosto 1901, causa Schülke e Mayr c. Ditta Nava; Corte d'appello di Milano, 28 maggio 1903, causa Ditta William Pearson c. Ditta Moro; Corte di cassazione di Roma, 27 marzo 1895 (*Cassaz. Unica*, VI, pag. 806), 24 aprile 1901, causa Molteni c. Persico (*Riv. penale*, vol. LIV, p. 88).

(2) Corte d'appello di Firenze, 13 dicembre 1898, causa Ditta Genevois c. Società anonima fiorentina (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 90).

Digitized by Google

artificiosa che reale. — **253.** Nella contraffazione o nell'imitazione fraudolenta l'elemento del dolo è in *re ipsa*. — **254.** L'imitazione fraudolenta può commettersi a riguardo di qualunque marchio o segno distintivo. — **255.** Impossibilità pratica di definire in che consista l'imitazione fraudolenta. Il criterio soggettivo del magistrato è essenziale e variabile. Esempi pratici. — **256.** Imitazione fraudolenta del marchio denominativo. — **257.** L'imitazione fraudolenta può sussistere anche in concorso di elementi differenti sensibilmente, ma resi illusorii per il pubblico. Esempi pratici. — **258.** Casi pratici nei quali fu esclusa l'imitazione fraudolenta. — **259.** Responsabilità del tipografo o dello stampatore nel caso di fraudolenta imitazione. Giurisprudenza. — **260.** Imitazione fraudolenta commessa da una società. Responsabilità degli amministratori.

251. Le due ipotesi principali che l'articolo 12 della legge prevede in materia di contraffazione in genere sono quelle indicate ai numeri 1 e 4 dell'articolo medesimo.

La legge cioè punisce:

a) chi avrà *contraffatto* un marchio o segno distintivo;

b) chi, senz'avere propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avrà fatto una *fraudolenta imitazione.*

Questa distinzione può parere poco logica se, come abbiamo detto, la parola « *contraffazione* » comprende qualunque violazione del diritto di marchio. Per ciò quelle due parole « *contraffazione* ed *imitazione* » si dovrebbero considerare come equivalentisi (1).

« Nell'uso comune, dice la Corte d'appello di Roma (2), dicesi che « contraffà » colui il quale, a scopo illecito, od almeno burlesco, imita una cosa od una persona, con sufficiente rassomiglianza, anche soltanto in una delle sue parti o dei suoi atteggiamenti, non essendo caratteristica sostanziale della contraffazione la riproduzione identica ed integrale delle forme, linee, sagome, ornati, coloriti e movenze della cosa o persona contraffatta. In tema di falsità non si è mai sostenuto sul serio, nella

(1) Corte di cassazione di Torino, 14 dicembre 1882, causa Nocca c. Pellegrini (*Giurispr. pen.*, 1883, p. 9); Corte di cassazione di Roma, 27 gennaio 1898, causa Pini (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 40).

(2) Sentenza 12 giugno 1896, causa Héritiers de Marie Brisard et Gustave Royer, le Père Grézier de la Grande Chartreuse, Martell e C., Chaudon e C., Société pour la distillerie de la Bénédictine, *parti civili.*

Digitized by Google

dottrina e nella giurisprudenza, essere necessaria l'imitazione perfetta ed intera (per es. della moneta, del bollo, del documento, dell'attestato, del nome o segno distintivo di una industria) per aversi il delitto di falso nummario o quello di contraffazione industriale; ma si è sempre ritenuto che basta una imitazione idonea a rendere possibile quella determinata illusione, oggettivamente propria del delitto configurato.

« Quando, nel 1855, fu regolata in Piemonte la tutela giuridica dei marchi industriali, nell'articolo 496 Codice penale albertino (trasfuso poi nell'articolo 395 del Codice del 1859) fu adoperata la parola *contraffazione* nel suo significato comune, e cioè in quello esteso a qualsiasi imitazione fraudolenta atta a far apparire le merci, animali o manifatture come provenienti da coloro di cui era stato contraffatto il nome, il marchio od il segno, e non fu espresso nè fatto comprendere sia in quella legge (1), sia nella relazione presentata dal conte Cavour il 5 maggio 1854, sia nelle rispettive relazioni e discussioni parlamentari, che per contraffazione si intendesse esclusivamente la imitazione servile ed integrale.

« Che, invece, l'*inopportuna distinzione* venne introdotta nella legislazione francese con la legge 23 giugno 1857, la quale comminò una pena più grave contro i contraffattori, ed una minore contro gli imitatori fraudolenti dei marchi di fabbrica e di commercio (2). Dopo di

---

(1) Qui la Corte allude non già al Codice penale, ma alla legge sui marchi presentata in quell'epoca al Parlamento subalpino. Nella relazione Cavour, che già abbiamo citata, sono, infatti, comprese le due sole figure della *contraffazione* e dell'*uso* del marchio contraffatto.

(2) L'articolo 12 della nostra legge riprodusse, infatti, distesamente questa distinzione fra contraffazione ed imitazione fraudolenta, dall'articolo 8 della legge francese 23 giugno 1857. Ma anche la dottrina francese, in questa materia, riconosce che, in sostanza, i due termini si equivalgono.

Il Couhin (op. cit., vol. III, pag. 229) così scrive: « Ces mots de l'article 8 « ceux qui *sans contrefaire une marque* » veulent être bien compris. Il ne signifient pas que l'*imitation* prévue par l'article 8 soit un délit d'un autre genre que la contrefaçon visée par l'article 7. Non. Entre la contrefaçon et l'imitation il n'existe, au fond, qu'une différence

Digitized by Google

che quella distinzione divenne abituale negli scrittori; e fu allora che, per non sanzionare l'immaginata diversità graduale fra le due forme di falsificazione di marchi, ma anzi per affermarne, in modo solenne ed incancellabile, l'equivalenza agli effetti penali, il legislatore italiano sentì il bisogno di specificare nell'articolo 12 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, tanto il caso, ormai conosciuto fra gli specialisti di questa materia, col nome di *contraffazione* vera e propria, od imitazione servile, quanto quello d'*imitazione semplice od imperfetta od approssimativa*, sempre che questa fosse fatta allo scopo, e colla volontà, d'illudere gli acquirenti.

« Del resto, la prova che il legislatore italiano con la detta legge non considerò quei due termini come contrapposti fra loro, ma intese anzi di comprendere nella denominazione generica di *contraffazione* qualsiasi specie d'imitazione, si ravvisa nello stesso articolo 12, nel cui secondo capoverso si ordina la confisca dei marchi e segni contraffatti e dei prodotti, ed oggetti accreditati colla contraffazione, intendendosi con ciò di parlare anche di tutti i marchi e segni fraudolentemente imitati.

« Che, sopraggiunto il Codice penale del 1889, non ha fatto altro negli articoli 296 e 297, di cui si disputa, senonchè tornare al sistema antico, e cioè comprendere tanto la specie d'*imitazione lata*, quanto quella più stretta nel genere unico della *contraffazione*, salvo i caratteri essenziali, che debbono contraddistinguerla perchè possa corrispondere all'oggetto giuridico avuto ivi di mira. Ed il legislatore tanto più doveva logicamente tenersi a questa nomenclatura più comprensiva e succinta, perchè nell'economia dell'intero Codice esso ha avuto cura di evitare, potendo, la casistica specializzazione, e perchè dovunque parla dei vari delitti di falso, usa sempre il

---

de degré. L'une et l'autre, en effet, consistent essentiellement dans la reproduction matérielle, faite sans l'aveu du propriétaire, d'une marque de fabrique ou de commerce. Seulement, tandis que la contrefaçon est une reproduction brutale et servile, l'imitation est une reproduction plus ou moins voilée. Bref, l'imitation n'est qu'une *contrefaçon partielle* de la marque ».

Digitized by Google

nome generico di contraffazione, e mai quello speciale di imitazione.

« Che pertanto la distinzione fra la contraffazione e semplice imitazione può tuttora giovare quando trattisi di reprimere alcune meno gravi infrazioni alla legge 30 agosto 1868 non comprese nelle più rigorose disposizioni del Codice penale, ovvero per tenere, chi illecitamente usa dell'altrui marchio, responsabile dei danni eventualmente prodotti; ma quella distinzione è priva oramai di significato legale e di effetti giuridici quando trattasi d'interpretare e di applicare gli articoli 296 e 297 del Codice penale.

« Considerando che tutto l'elemento materiale del reato punibile giusta l'articolo 12, consiste nella contraffazione, cioè (specificando questo elemento in relazione all'oggetto giuridico che è proprio di tale reato) consiste nella formazione o nell'uso di un nome, marchio o segno, che sian *simili* a quelli che distinguono i prodotti d'una determinata fabbrica industriale (per non parlare di ipotesi estranee a questa causa) in guisa tale da poter *illudere* le persone, a cui quei prodotti sono destinati.

« Che basta la *possibilità dell'illusione*, senza necessità di provare l'inganno effettivamente ottenuto e senza confondere la potenzialità colla inevitabilità dell'inganno stesso; imperocchè se la potenzialità dell'illusione è connaturale ed essenziale in tutte le contraffazioni, invece in nessun caso di falsità, e neppure in quello regolato dall'articolo 296, si richiede dalla legge la riuscita finale dell'artifizio, come integrante la consumazione oggettiva del reato ».

Anche la Corte di cassazione di Roma ha affermato questo principio, dicendo che « la contraffazione non è un contrapposto dell'*imitazione fraudolenta*, ma la racchiude in sè: e siccome, l'una e l'altra, sono animate dal medesimo intento di falsare il marchio genuino per riuscire alla frode commerciale, così non formano che due manifestazioni e due figure dello stesso reato, che non possono distinguersi, essendo avvinte fra loro dalla stessa origine e dagli stessi fattori. Nè la diversità dell'artifizio adoperato

Digitized by Google

per attuare l'una e l'altra può loro imprimere caratteri giuridici così essenzialmente ripugnanti da causarne la reciproca eliminazione, mentre la materiale differenza della loro forma esteriore non ne cambia la indole, ma solo le raffigura come due derivazioni di una medesima sorgente.

« E di tale comunanza di origine e di concetto ne porge valido argomento l'istesso articolo 12 della legge speciale. Ivi si legge: ..... « 4° chi, senza aver propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avrà fatta una fraudolenta imitazione..... ». Rilevasi da tale dizione che, se l'imitazione fraudolenta non è una vera e propria contraffazione, però non ne differisce sostanzialmente, e che, meno per la materialità del fatto, ne ha la stessa configurazione per natura e per iscopi obbiettivi e subbiettivi.

« Cosicchè la dolosa imitazione dei marchi deve intendersi compresa nella contraffazione, e ciò sia pel significato comune della parola contraffazione, sia pel senso lato con cui la medesima venne usata negli articoli 296 e 297 Codice penale. E se in questo non viene ripetuta la formola della imitazione fraudolenta, se ne presenta facile e spontanea la ragione, essendo uno dei precipui pregi dell'imperante Codice, di non adoperare vocaboli diversi per esprimere lo stesso concetto e di non definire i reati, e le loro circostanze, che enunciandone gli estremi e gli elementi generali ed eliminando le esemplificazioni e la casistica » (1).

252. Nelle cause civili e nei processi penali la distinzione fra imitazione fraudolenta e contraffazione è, pressochè sempre, sollevata come se fosse questione capitalissima. Ciò avviene forse più per l'istintiva abitudine di contraddire al titolo dell'azione o dell'imputazione, che per la speranza di poter efficacemente sottrarsi alle conseguenze del fatto imputato. Poichè non si sa veramente qual beneficio reale possasi praticamente ricavare,

(1) Sentenza 27 gennaio 1898, ricorrente Pini (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 40).

Digitized by Google

sostituendo la contraffazione alla fraudolenta imitazione o viceversa.

Ma, intanto, la giurisprudenza, costretta dalla necessità di motivazione ad analizzare fatti specifici, ha finito per adottare come massima generale che « la *contraffazione* consiste nell'esatta e perfetta riproduzione del marchio o segno genuino, mentre l'*imitazione*, come suona la parola stessa, non significa identità, ma approssimazione al vero, in modo più o meno perfetto, tale, però, da ingannare la buona fede degli acquirenti sulla natura del prodotto od anche sulla sua derivazione od origine » (1).

Possiamo dunque affermare che la distinzione fra l'una e l'altra forma di violazione del marchio non ha importanza pratica, se non sotto l'aspetto della prova.

Nella contraffazione propriamente detta vi è il furto del marchio, la vera usurpazione di esso, in quanto il marchio originale è applicato sopra il prodotto del concorrente, sì e come viene applicato dal proprietario del marchio sui prodotti suoi.

E quindi il confronto dei due marchi ne fa saltar agli occhi la identità.

Per ciò questo fatto potrebbe, più propriamente, chiamarsi « *usurpazione* » di marchio.

---

(1) Corte d'appello di Venezia, 2 luglio 1871, causa Bon (*Giornale delle leggi*, 1882, pag. 15, e *Monit. Trib.*, 1881, pag. 837); Corte d'appello di Casale, 21 luglio 1891, causa Caviezel e Magugliani c. Giron frères (*Monit. Trib.*, 1881, p. 1143); Corte d'appello di Roma, 22 luglio 1890, causa Nadari e Carnevali c. Ditta Baschiera (*ivi*, 1891, pag. 251); Corte di cassazione di Roma, 13 aprile 1891, nella stessa causa (*ivi*, 1891, p. 693, e *Giurispr. pen.*, 1891, p. 343), 15 giugno 1896, causa Klotz c. Zempt (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, p. 274); Corte d'appello di Lucca, 28 aprile 1890, causa Silvestri (*Giurispr. pen.*, 1890, p. 491); Corte d'appello di Milano, 19 novembre 1891, causa Bassolini c. Marchi (*ivi*, 1892, pag. 85); Corte d'appello di Palermo, 14 febbraio 1894, causa Ditta A. Bertelli c. Cardella (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 17), in riforma della sentenza 25 luglio 1893 del Tribunale di Palermo (*ivi*); Tribunale di Genova, 1° ottobre 1895, e Corte d'Appello di Genova, 13 maggio 1896, causa Ditta Arsène Saupiquet c. Calza, Bertolini e Dodi (*ivi*, 1895-96, pag. 173); Tribunale di Venezia, 26 aprile 1900, causa Ditta Gebrüder Junghans c. Ditta Badische Uhrenfabrik (*ivi*, 1900, p. 93).

Digitized by Google

Coll'imitazione fraudolenta, il contraffattore specula sulla disattenzione, sulla buona fede, sull'ignoranza del compratore, o sulla impossibilità in cui il medesimo è di potere, con l'ordinaria attenzione e col superficiale sguardo abituale, rilevare le differenze *di dettaglio* che il marchio costituente l'imitazione presenta con quello originale.

E per ciò la prova va ricercata nel confronto dell'*insieme* dei marchi in rapporto alle *differenze*, tenuto conto delle regole generali che abbiamo prima esposte.

253. La contraffazione o l'imitazione fraudolenta del marchio altrui non può mai, per regola generale, essere ritenuta esente da dolo.

Allorquando il marchio assunto da un commerciante ha veramente la caratteristica della novità, che lo rende differente da qualunque altro marchio preesistente, è quasi assurda l'ipotesi che un concorrente abbia adottato un marchio che sia una vera imitazione di quello, per effetto di mera casualità.

Se questa ipotesi non si vuol ritenere assolutamente impossibile, essa però non merita di essere presa in considerazione speciale, essendo quanto meno impossibile di stabilire *a priori* le circostanze da cui questo fatto stranissimo può aver origine, e dalle quali dovrebbe il giudice prendere norma per giudicarlo.

Giustamente diceva già la relazione Cavour al primitivo progetto di legge sarda: « *la contraffazione implica di necessità la scienza ed il dolo* ».

Difatto, allorquando si riscontra fra un marchio e l'altro, fra un'etichetta ed un'altra, fra due segni distintivi, insomma, la riproduzione, sia pure larvata, degli elementi caratteristici per cui il marchio o l'etichetta od il segno distintivo del primo utente ha un carattere suo proprio atto a specificare il prodotto d'un commerciante, non si può ragionevolmente contestare che questa somiglianza dei tratti caratteristici, o dell'insieme del marchio è stato l'effetto *voluto* di quello studio di riproduzione, che rappresenta appunto la premeditazione del reato.

Digitized by Google

Anche la giurisprudenza nostra è sempre stata propensa a riconoscere che il dolo in materia di contraffazione sta in *re ipsa* (1). Ciò, come abbiamo detto, per la stessa natura del fatto.

254. L'imitazione fraudolenta può verificarsi per qualunque marchio o segno distintivo, e così anche per le etichette e per qualunque segno distintivo che sia stato adottato per contraddistinguere un determinato prodotto.

Niun dubbio quindi che la fraudolenta imitazione delle *etichette* sia compresa nella sanzione della legge. Anzi è la più frequente in pratica (2).

255. È impossibile definire, anche in modo generico, in che precisamente consista l'imitazione fraudolenta. La parola stessa, nell'ampiezza del suo significato, caratterizza, meglio di qualunque definizione, quell'infinita varietà di fatti co' quali l'abile malafede di un commerciante può cercare di sfruttare il marchio altrui, rendendo facile al pubblico di scambiare il suo prodotto con quello genuino portante il marchio originale del suo proprietario.

Le regole che abbiamo sopra esposte, e le numerose sentenze che furono pronunziate, e di cui daremo qualche esempio, possono offrire un criterio pratico e di *massima*.

Così nella causa decisa dal Tribunale e dalla Corte di Milano per la contraffazione dei marchi adottati dalla « *Compagnia dell'estratto di carne Liebig* » si enumerano le differenze che, in ogni singola parte di quei marchi, avevano introdotte i contraffattori. Ma poichè codeste

---

(1) Corte d'appello di Parma, 6 agosto 1880, causa Pelaez c. Vercellino (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 908); Corte d'appello di Venezia, 2 luglio 1881, causa Bon (*ivi*, 1881, p. 837); Corte d'appello di Milano, 27 giugno 1883, causa Casati c. Colombo (*ivi*, 1883, p. 909); Tribunale di Milano, 13 novembre 1899, causa Pisoni c. Nicola (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 205).

(2) Corte d'appello di Casale, 21 luglio 1881, causa Caviezel c. Magugliani (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 1143); Corte d'appello di Milano, 2 agosto 1879, causa Caviezel c. Magugliani (*ivi*, 1880, pag. 762).

Digitized by Google

differenze lasciavano sussistere l'*aspetto generale*, il carattere d'*insieme* dei marchi, giustamente fu giudicato esservi in ciò l'imitazione fraudolenta.

Così la Corte di Palermo ritenne che costituisse imitazione fraudolenta la riproduzione dell'involucro e dei marchi dalla Ditta Bertelli usati per le sue pillole di catramina, per quanto le singole parti dei due marchi, singolarmente analizzate, presentino differenze sensibili.

Marchio originale

Marchio condannato

Invece il Tribunale di Udine e la Corte di Venezia non riscontrarono imitazione fraudolenta dei marchi, dell'etichetta della Ditta Bisleri nel caso di cui diamo qui contro la figura.

Il che prova quanta differenza vi possa essere nei giudizi di questa materia, dove la maggiore o minore impressionabilità soggettiva del magistrato, la maggiore o minore sua indulgenza, sono elemento influentissimo che costituisce la base principale di convinzione.

256. Trattandosi di marchi *denominativi*, più facile ancora è pel contraffattore l'imitazione della parola, per cui la prova della contraffazione è più evidente ed anche più facile in questo caso. Aggiungendo una lettera alla parola si può imitare la denominazione originaria e caratteristica del marchio, senza che tuttavia i consumatori possano facilmente percepire la differenza.

Digitized by Google

Così il Tribunale di Voghera e la Corte di Casale giudicarono rettamente che la parola « *Ittiolio* » costituiva fraudolenta imitazione della parola « *Ittiolo* », adottata per contraddistinguere un prodotto disinfettante.

Etichetta concorrente.

Etichetta originale.

E rettamente pure ritennero il Tribunale e la Corte di Milano, che la denominazione « *Cresoline* » fosse imitazione fraudolenta della denominazione « *Creolina* ».

257. Anche quando il marchio contraffatto presenti qualche differenza davvero sensibile in confronto di quello autentico del primo utente, tuttavia queste differenze possono essere rese illusorie o sfuggevoli all'occhio del consumatore, quando siano riprodotti quegli altri

Digitized by Google

elementi accessori che, quantunque non costituiscano di per sè un marchio, e non ne costituiscano nemmeno parte essenziale, sono tuttavia da lungo tempo entrati nell'abitudine del pubblico.

Alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza francese potranno dare un concetto preciso di questi casi.

Fu giudicato che costituisce imitazione fraudolenta di un marchio, il fatto di racchiudere un prodotto di profumeria in boccette ed astucci la cui forma, il cui colore e disposizione dei disegni possono produrre una certa confusione con il prodotto similare, soprattutto quando si aggiunga la denominazione di una pianta che, pur esistendo realmente (*Coréopsis*), non ha tuttavia alcun profumo, ma il cui nome serve ad imitare il nome di altra pianta già adottato dal commerciante (*Corylopsis*) come caratteristica indicazione del profumo del prodotto (1).

Fu ritenuto (come già dicemmo precedentemente) esservi imitazione fraudolenta di un marchio di fabbrica, e specialmente di quello della *Bénédictine de l'abbaye de Fécamp*, che è caratterizzato: 1° dalla forma della bottiglia; 2° dal modo di chiusura; 3° dall'apposizione sul collo della bottiglia d'un sigillo rosso rappresentante lo stemma dell'abbazia; 4° dalla denominazione sopra una etichetta apposta sul corpo della bottiglia di « *Liquor Monachorum Benedictorum abbatiae Fiscamensis* »; 5° e finalmente dall'impressione nel vetro stesso della bottiglia del nome di « *Bénédictine* », allorquando la bottiglia di un concorrente ha, in ciascuno di questi punti, rassomiglianze evidenti che, prese nel loro complesso, possono produrre confusione all'occhio del pubblico (2).

Vi è imitazione fraudolenta allorquando un'etichetta ha somiglianze studiate con altra etichetta precedentemente adottata; e cioè: la stessa forma rettangolare, la

(1) Corte d'appello di Parigi, 4 giugno 1902, causa Briens c. Piver e Comp.

(2) Corte d'appello di Nîmes, 21 gennaio 1899, causa Société anonyme de la liqueur La Bénédictine c. Grenier.

Digitized by Google

stessa dimensione, lo stesso colore azzurro, su fondo grigio argento con arabeschi, con uno scudo allo stesso posto, e con iscrizioni in carattere bianco e colla stessa disposizione intrecciata dei caratteri (1).

Costituisce imitazione fraudolenta del marchio altrui, il fatto di apporre, come marchio, sopra pettini un *elefante* press'a poco simile a quello già adottato da altro fabbricante, malgrado che il contraffattore abbia aggiunto un *motto* sul corpo dell'elefante, e quantunque altre indicazioni del marchio originale non siano state imitate, dal momento che la figura dell'elefante è quella che predomina, come caratteristica, all'occhio del pubblico (2).

258. Quando invece gli elementi accessori del marchio o del segno distintivo del prodotto non abbiano in sè, o nella loro combinazione, un carattere speciale, in tal caso si ritenne non esservi imitazione se il concorrente non imita specialmente la parte veramente *caratteristica* del marchio.

In certe industrie si hanno modi speciali di presentare al pubblico la merce con forme di recipienti, scatole, bottiglie, che non hanno in sè alcun che di particolare.

Così pure le etichette sono, generalmente, di forma quadrata, rettangolare, o d'altra forma qualunque usuale.

In tal caso questi particolari possono essere liberamente usati da chiunque (3).

259. Fin qui abbiamo supposto che la responsabilità della contraffazione o della fraudolenta imitazione del marchio spetti al commerciante che sia direttamente l'autore di codesta imitazione.

Ma dobbiamo pure esaminare la responsabilità che possono assumere talvolta i *terzi*, che nella contraffazione o nella fraudolenta imitazione hanno parte indiretta.

---

(1) Corte d'appello di Douai, 18 maggio 1900, causa Martell e C. c. Lévé-Dévial.

(2) Tribunale della Senna, 26 aprile 1898, causa Vilcocq c. Quidet.

(3) Corte d'appello di Torino, 9 ottobre 1891, causa Spertino contro Società anonima Cirio (*Giurispr. Ital.*, 1892, parte I, sez. II, pag. 1).

Digitized by Google

Primo fra coloro che, senza avere interesse personale e diretto alla contraffazione, vi prendono parte attiva, si presenta il tipografo o lo stampatore.

La giurisprudenza francese, pur avendo ammessa in qualche caso la buona fede del tipografo, è però propensa ad affermare la responsabilità del tipografo, il quale, sia pure eseguendo una commissione per conto altrui, ha tuttavia il dovere di verificare se il marchio di cui gli si commette la riproduzione, e del quale, per conseguenza, gli è, quasi sempre, fornito anche l'abbozzo od il modello, sia o non una riproduzione od imitazione di altro marchio preesistente (1).

La Corte d'appello di Torino ha recisamente affermata la responsabilità del tipografo nella sentenza 8 giugno 1896 (2). Ma nella fattispecie questa responsabilità era evidente e diretta, perchè (come osservò la Corte) lo stesso tipografo, che aveva stampato le etichette originali per conto della Ditta Demedici, stampò, posteriormente, quelle costituenti l'imitazione per conto di altri concorrenti.

Ond'è che la teoria accolta nel caso speciale dalla Corte torinese è troppo specifica e non ha valore di tesi generale.

Il Tribunale di Milano condannò pure ripetutamente i tipografi che avevano stampato le etichette costituenti fraudolenta imitazione.

Il Tribunale ritenne che la complicità del tipografo non può a meno che ritenersi *necessaria*, anche quando egli abbia stampato le etichette per conto del committente che voleva applicarle ai suoi prodotti, dal momento (disse il Tribunale) che « senza tale suo concorso il reato non avrebbe potuto essere consumato. Nè vale allegare la buona fede del tipografo in tali vendite, giacchè tale buona fede non è neppure concepibile, trat-

(1) Questa tesi è stata combattuta dal *Monitore dei Tribunali* nel commento alla sentenza 16 gennaio 1889 della Corte di cassazione francese (*Monit. Trib.*, 1889, pag. 571).

(2) *Giurispr. pen.*, 1896, pag. 337.

Digitized by Google

tandosi di vendita di etichette le quali ad altro non potevano essere destinate che a coprire prodotti fabbricati o preparati dai compratori delle etichette, allo scopo di farli passare presso il pubblico come provenienti dalla Casa, della quale erano, nelle etichette, riprodotti i marchi e distintivi » (1).

Nella sentenza 1° maggio 1889 (2) lo stesso Tribunale penale ritenne che « il litografo Tenconi, che fu quegli che fornì a tutti le cartoline incriminate, addusse a propria discolpa la buona fede, perchè, a suo dire, non fece che eseguire le ordinazioni che gli venivano date.

« ..... Ma checchè sia di ciò, e da chiunque degli odierni prevenuti sia partita l'idea di fabbricare le cartoline in discorso, ciò è irrilevante agli effetti della buona fede invocata dal Tenconi; giacchè le stesse modalità da questi usate nella fabbricazione e specialmente la parola « *sistema* » scritta in modo inintelligibile, dimostrano a chiare note come egli agisse con dolo. Nè si può, d'altra parte, ammettere che egli, che ben conosceva coloro che gli davano quelle ordinazioni, che sapeva l'uso che intendevano fare, e che facevano, delle cartoline, e che infine non ignorava, e non poteva ignorare, che a Torino esisteva effettivamente la Ditta Baratti e Milano, fosse in buona fede quando prestava l'opera sua, onde fornire mezzi ai proprii clienti per smerciare fraudolentemente la loro merce, i loro prodotti, sotto un nome che ad altri spettava ».

Noi crediamo che il tipografo, lo stampatore che hanno eseguita una marca od etichetta che costituisca fraudolenta imitazione, non possano mai sottrarsi alla responsabilità penale affermata dall'articolo 12 della legge 30 agosto 1868, il quale, con concetto e con dizione assoluti, stabilisce la pena della multa a chi contraffà un marchio, o ne fa una fraudolenta imitazione.

---

(1) Sentenza 29 marzo 1878, causa Ditta Johan Maria Farina contro Levi, Tensi ed altri.

(2) Causa Ditta Baratti e Milano c. Baj, Tenconi, Catenacci ed altri. Confermata, in rapporto a parecchi degli imputati, dalla Corte di Milano con sentenza 10 ottobre 1889.

Digitized by Google

Lo stampatore, esecutore diretto della contraffazione o della fraudolenta imitazione, non può esimersi dal rispondere d'un fatto che la legge ritiene, e ragionevolmente, *a priori* fraudolento.

L'articolo 12 distingue la contraffazione e la fraudolenta imitazione dall'*uso* del marchio fraudolentemente imitato o contraffatto. L'*uso* è considerato doloso quando avvenga *scientemente*, ed in questo caso la ricerca del dolo è prescritta dalla legge medesima.

Invece, allorquando si tratta della contraffazione o della fraudolenta imitazione, il dolo è *in re ipsa*, come risulta dal confronto delle due parti dei numeri 1 e 4 dell'articolo 12.

Praticamente poi devesi notare, che se lo stampatore ha egli stesso ideata ed eseguita la contraffazione o la fraudolenta imitazione, deve necessariamente aver avuto sott'occhio il marchio originale. Ed in tal caso vi è un fatto doloso al massimo grado.

Se il marchio venne stampato sopra un modello od abbozzo fornito dal commerciante che intende farne uso, deve lo stampatore assicurarsi di non essere tratto al delitto previsto dall'articolo 12. Nè ciò gli è difficile, poichè, ordinariamente, un marchio che si contraffà e si imita è conosciuto in commercio. Ed è appunto questa conoscenza del marchio originale che spinge i concorrenti alla contraffazione. Se anche non si volesse accogliere la tesi della Corte di Milano (tesi che pur è fondata nella disposizione esplicita dell'ultima parte dall'articolo 10), che cioè « è teorema indiscutibile non potersi ammettere ignoranza della legge violata, perchè questa non può accamparsi dopo la pubblicazione fatta dell'attestato nella *Gazzetta ufficiale* » (1), certo è però d'altra parte che non si può, come principio, ammettere (poichè termine di mezzo non vi è) che lo stampatore possa sempre, ed impunemente, produrre marchi contraffatti e fraudolentemente imitati, sottraendosi alla responsabilità

(1) Sentenza 2 agosto 1879, causa Caviezel e Magugliani (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 762).

Digitized by Google

incondizionatamente affermata dall'articolo 12, col dire semplicemente « che non sapeva di contraffare ».

Ogni professione o mestiere importa, per sua natura, la necessità di speciali, e più o meno rigorose cautele. Queste sono inerenti ad ogni lavoro umano, ed allora quando una formale disposizione di legge considera come delittuoso un fatto speciale, l'individuo è vincolato a porsi in grado di non cadere in quella violazione del precetto legislativo, a cui l'esercizio imprudente od incosciente dell'opera sua lo può condurre.

260. Allorquando l'imitazione fraudolenta o la contraffazione sia commessa da una società, la responsabilità penale è dell'amministratore o degli amministratori che dell'ente sociale hanno la rappresentanza o la gerenza effettiva.

« Se è vero (disse egregiamente la Corte di cassazione di Torino) che le società giuridiche non esistono come persone nei riguardi penali, perchè la parola *responsabilità* richiede dolo o colpa, che è propria soltanto degli individui, è altrettanto vero che le dette società possono commettere fatti che offendano le leggi penali e gli altrui diritti, a mezzo dei legali loro rappresentanti ed amministratori, ed in tali casi, mentre è giusto che la responsabilità penale, siccome d'indole individuale, cada sopra gli amministratori e rappresentanti, la responsabilità civile, potendo essere collettiva, colpisce eziandio l'ente morale o la società » (1).

CAPO II.

Uso sciente di Marchio contraffatto o fraudolentemente imitato.

SOMMARIO: **261.** L'uso sciente del marchio contraffatto è punito come favoreggiamento della contraffazione. — **262.** La *scienza* di usare un marchio contraffatto dà vita al reato anche quando non concorra l'elemento

(1) Sentenza 10 gennaio 1889, causa Gambaro c. Pastori (*Giurispr. pen.*, 1889, pag. 73; *Monit. Trib.*, 1880, pag. 649).

Digitized by Google

doloso della frode in commercio. Giurisprudenza. — **263.** Dell'uso sciente è responsabile anche chi lo tollera senza esserne l'autore.

261. Un secondo modo di violazione del diritto di marchio è quello dell'*uso* di un marchio contraffatto, previsto particolarmente nella seconda parte dei numeri 1 e 4 dell'articolo 12.

Come risulta dal confronto di questa disposizione con quella dei numeri 2 e 5 dello stesso articolo, l'uso del marchio contraffatto o fraudolentemente imitato è equiparato alla contraffazione, anche quando si verifichi non a scopo di commercio, ma semplicemente per uso privato.

Ciò è razionale. La contraffazione o l'imitazione fraudolenta può, infatti, avere due distinti scopi. Può essere, prima di tutto, *mezzo* di fraudolenta speculazione da parte del commerciante che smercia, o tenta di smerciare, il suo prodotto sotto la falsa bandiera del marchio originale, per sfruttare il credito acquistato da questo.

Ma la contraffazione o l'imitazione del marchio può anche essere fine a sè stessa, quando altri venda il marchio contraffatto a coloro che, pur non servendosene a scopo di commercio, hanno un interesse qualunque ad adoperarlo.

È evidente che, in questo caso, l'uso che i terzi fanno del marchio contraffatto, sia o non fatto a scopo di commercio, ma anche solamente ad uso personale, anche quando non sia di danno materiale diretto al commerciante proprietario del marchio, gli può arrecare però un pregiudizio morale considerevole, poichè serve di incoraggiamento, o favoreggiamento al delitto principale che commette l'autore della contraffazione. Codest'uso può anch'essere pregiudicievole al titolare del marchio originale, perchè il marchio imitato viene ordinariamente applicato a prodotti di qualità scadente.

Questo è precisamente il concetto a cui si inspira la disposizione in esame.

Ma, a differenza del caso di contraffazione o di imitazione, in cui l'opera delittuosa porta in sè stessa la prova

Digitized by Google

del dolo, l'*uso* della marca contraffatta, per essere punibile penalmente, deve essere accompagnato dalla prova della *scienza* nell'utente di usare un marchio contraffatto.

262. La parola *scientemente* adoperata dal legislatore (disse la Corte di Parma) altro non vuol significare, nè significa, se non « l'intenzione dolosa nel fare uso di quei marchi o segni atti a trarre in inganno: la volontà, cioè, l'intendimento, lo scopo, in chi di quei marchi o segni fa scientemente uso, di trarre in inganno, di commettere una frode. E che questo abbia voluto il legislatore significare colla parola *scientemente*, chiaramente ed incontrovertibilmente lo si evince da tutte le disposizioni portate dalla legge 30 agosto 1868, che ha in mira di tutelare la proprietà, ossia l'uso esclusivo dei marchi assunti nei modi di legge, di impedire gli inganni e le frodi che coll'uso dei marchi si commettessero, proprietà che non può essere offesa, inganni che non possono essere commessi, se non che con fatti essenzialmente dolosi, vale a dire che abbiano effettivamente avuto di mira di violare quella proprietà, di trarre altrui in inganno con frode » (1).

Questa sentenza parte dal concetto che l'uso del marchio fosse fatto a scopo di commettere veramente una frode in commercio. Ed in questo caso tipico, la *scienza* di usare un marchio contraffatto equivale (come ben disse la Corte) all'intenzione *dolosa*.

Ma, anche senza questo elemento intenzionale doloso di usare di marchio contraffatto od imitato per commettere una frode, si può verificare l'ipotesi prevista dall'articolo 12, quando taluno usi del marchio senza aver intenzione di mettere in commercio un prodotto coperto dal marchio imitato fraudolentemente.

Facciamo un caso pratico per fissare il nostro concetto. Un negoziante, al solo scopo di *réclame*, riempie

---

(1) Sentenza 30 settembre 1896, causa Zipperlen e Daussin, imputati (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 78), confermata dalla Corte di cassazione di Roma (*ivi*).

Digitized by Google

la sua vetrina di bottiglie ripiene d'acqua, ma simulanti certi prodotti rinomati, ed a tale scopo appone a queste bottiglie delle etichette imitanti fraudolentemente i marchi dei prodotti genuini. Quand'anche questo commerciante non venda nell'interno del negozio prodotti concorrenti coperti da quel falso marchio, egli sarà colpevole d'uso *sciente* di marchio contraffatto.

Certamente se il marchio è usato mediante apposizione sopra prodotti che sono oggetto del commercio, e si tratti (come è il caso più frequente) di prodotti concorrenti a quello coperto dal marchio originale, in tal caso il dolo assume tal grado di presunzione da equivalere a prova.

Lo scopo fraudolento del lucro che si propone il commerciante coll'uso della marca contraffatta costituisce la prova sicura, o quasi, della volontà sua di usare del marchio contraffatto come mezzo per ingannare il pubblico (1).

Così pure allorquando il marchio o l'etichetta usata porta un nome patronimico od altri segni caratteristici che personificano il fabbricatore ed indicano il luogo di fabbrica della merce, non è più possibile al commerciante che ha usato tale marchio di difendersi allegando la buona fede (2).

263. Dell'uso del marchio contraffatto è responsabile non solamente colui che lo operi direttamente, ma anche colui che, avendo diritto ed obbligo di impedirlo, non lo impedisca.

Giustamente quindi la Corte di cassazione di Roma tenne ferma la sentenza della Corte di Venezia, che aveva giudicato colpevole del reato previsto dall'articolo 12, per *uso sciente* di marchio contraffatto, il proprietario

---

(1) Corte di cassazione di Roma, 12 aprile 1892, causa Giuliani (*Monit. Trib.*, 1892, pag. 557). — V. pure Corte di cassazione di Napoli, 30 maggio 1888 (*Giurispr. pen.*, 1889, pag. 52).

(2) Corte d'appello di Parma, sentenza 6 agosto 1880, causa Pelaez (parte civile) contro Vercellino, Porrinelli e Freund (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 908).

Digitized by Google

d'uno stabilimento il cui gerente aveva fatto apporre un marchio contraffatto alle merci che vi si fabbricavano (1).

CAPO III.

Introduzione dall'estero, vendita, messa in circolazione di prodotti con Marchio contraffatto.

SOMMARIO: **264.** Motivo per cui la legge punisce la messa in circolazione, la vendita, o l'introduzione dall'estero, di prodotti con marchi o segni contraffatti o fraudolentemente imitati. — **265.** Estremi per l'esistenza del delitto in queste ipotesi. — **266.** Quando si verifica « l'introduzione dall'estero ». — **267.** *Transito* del prodotto in Italia. — **268.** Significato giuridico delle parole « *vendita* » e « *circolazione* ». Giurisprudenza.

264. L'articolo 12, ai numeri 2 e 5, prevede ancora altri modi nei quali il diritto di marchio può essere leso, non già direttamente, ma sotto forma di cooperazione o di complicità che dir si voglia, per parte di chi non abbia personalmente la responsabilità della esecuzione della contraffazione o della fraudolenta imitazione.

Colla stessa pena stabilita per la fraudolenta imitazione o per la contraffazione, è punito « chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto od introdotto dall'estero, per uso di commercio, prodotti con marchi, o segni contraffatti o fraudolentemente imitati ».

La spinta e l'aiuto che questi fatti dànno alla contraffazione dei marchi ed all'inganno dei consumatori, sono troppo evidenti per che sia necessario ricercare altri argomenti che diano maggiore dimostrazione dell'opportunità di codeste disposizioni.

Tale è appunto il concetto di questa disposizione della legge italiana, poichè, come si legge nella relazione della legge sarda del 1885, « *l'introduzione, l'incetta, la vendita*

(1) Sentenza 5 novembre 1881, causa Wagner, parte civile, c. Pogliani (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 1142). — V. pel caso in cui la contraffazione sia avvenuta ad insaputa del direttore, sentenza 1° aprile 1896 del Tribunale di Piacenza, causa Zipperlen-Daussin (*Riv. priv. ind.*, 1896, pag. 138).

Digitized by Google

di merci marchiate o distinte con marchi e segni contraffatti è tale cooperazione al reato che, siccome senza di essa il reato non sarebbe consumato, perchè non può esservi produzione, nè contraffazione di marchi senza smercio, così equivale al reato principale della contraffazione del marchio ».

Da ciò si vede che questa disposizione ha carattere essenzialmente diverso da quella, apparentemente analoga, della legge francese 23 giugno 1857, la quale all'articolo 19 proibisce « l'introduzione in Francia di qualunque prodotto straniero portante sia la marca, sia il nome di un fabbricante residente in Francia, ovvero la indicazione di un nome o di una località di una fabbrica francese ». Questa disposizione ha un preciso e diverso scopo, che il legislatore francese ha nettamente precisato, di prevenire una frode che abitualmente si commetteva.

« L'article 19 a pour objet de combattre un abus qui a soulevé des vives réclamations dans divers centres manufacturiers. Il arrive fréquemment que des produits étrangers, portant frauduleusement soit la marque, soit le nom d'un fabricant résident en France, soit l'indication du lieu d'une fabrique française, sont présentés pour le transit et gagnent le bureau de sortie sans que l'administration des douanes puisse agir, et avant que les intéressés aient pu intervenir. Ces fraudes, qui ont pour but d'enlever des débouchés à notre commerce, peuvent avoir des effets d'autant plus fâcheux que les produits sont souvent de mauvaise qualité et servent à discréditer les marques et les noms dont ils sont revêtus; afin de combattre cet abus, l'article 19 autorise la saisie de tout produit de cette nature à la requête du Ministère Public ou de la partie lésée.

« Il ne faut pas, d'ailleurs, se préoccuper de la crainte que cette disposition puisse compromettre les intérêts d'ordre supérieur qui se rattachent au développement du transit étranger envers la France. En effet, nous sommes assurés qu'elle n'entraînera et qu'elle ne peut entraîner, de la part de la douane, aucune recherche, aucune vérification plus étendue que celle qu'exigent les

Digitized by Google

intérêts habituels, de son service: par conséquent, il ne résultera de la disposition aucun retard, aucune formalité, et aucune gêne nouvelle pour le commerce. Qui effrayera-t-elle donc? qui détournera-t-elle? Uniquement le commerce frauduleux et déloyale, et ce n'est point celui-là, dont, au surplus, les proportions sont restreintes et qui cependant cause un préjudice notable à nos fabriques, ce n'est point celui-là qu'on doit craindre de détourner et de décourager ».

265. Ma affinchè questi fatti costituiscano il delitto preveduto dall'articolo 12, occorrono due estremi.

Innanzi tutto, che siano commessi *scientemente*.

Ed in secondo luogo, che i prodotti, quando siano importati dall'estero, siano venduti o messi in circolazione *a scopo di commercio*.

Il commerciante italiano a cui venisse, ad esempio, offerta per l'Italia la rappresentanza o la vendita di un prodotto estero, il quale portasse poi un marchio straniero contraffatto, potrebbe, in buona fede, farne l'importazione, metterlo in circolazione, venderlo, ignorando che quel marchio sia lesivo del diritto di proprietà altrui. E sarebbe contrario all'equità ed al diritto di attribuire *a priori*, a questo fatto, carattere delittuoso, quando il commerciante possa provare che ignorava e non poteva supporre che il prodotto che gli venne spedito portasse un marchio contraffatto. Potrà in tal caso esser egli civilmente responsabile per aver omesse le cautele necessarie per assicurare sè ed i terzi della verità del marchio. Ma l'ipotesi *penale*, di cui trattiamo, non si verificherebbe (1).

Così pure è giusto che la sanzione penale per questa ipotesi di violazione di marchio, sia ristretta al caso in cui l'importazione, la messa in circolazione o la vendita si verifichino a *scopo di commercio*.

È solamente in questo caso che la frode, commessa dall'autore principale della contraffazione, trovasi favorita

(1) Corte di cassazione di Firenze, 21 dicembre 1881, causa Ricci (*Foro It.*, 1882, parte II, pag. 42).

Digitized by Google

e continuata dal commerciante che, avendo la scienza della fraudolenta imitazione del marchio, coopera, speculando, alla diffusione ed all'accreditamento della marca contraffatta.

266. Relativamente al significato delle parole « *introduzione dall'estero* » non vi può esser dubbio. Il fatto della contraffazione per questo titolo si verifica quando la merce portante il marchio contraffatto ha passato il confine, ed è effettivamente entrata nel territorio italiano (1).

267. A nostro avviso il reato si verifica, ed è perseguibile, anche quando la merce sia sul territorio italiano *in transito*.

La legge non fa distinzione. Allorquando la merce contraffatta è introdotta nello Stato è corpo di reato, ed il delitto si è verificato. L'intenzione di chi ve l'ha introdotta non può togliere quel fatto dell'introduzione nello Stato, che il legislatore nostro ha posto come unica condizione.

268. Affinchè si verifichi l'ipotesi della « *circolazione* » o della « *vendita* » come costituente il reato di contraffazione, non è necessario che effettivamente la merce, portante il marchio contraffatto o fraudolentemente imitato, sia sorpresa mentre passa da un commerciante all'altro, o mentre è venduta effettivamente al consumatore.

Allorquando la merce stessa si trova nei magazzini del commerciante, destinata alla vendita, l'ipotesi prevista dal legislatore si verifica. Così opportunamente ha ritenuto la Corte d'appello di Casale (2).

Disse pure egregiamente la Corte di Genova, nella sentenza 13 maggio 1896 (3):

---

(1) Pare che su di ciò si sia fatto contestazione in Francia, per cui il Tribunale della Senna dovette affermare questo principio (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 389).

(2) Sentenza 21 luglio 1881, causa Caviezel c. Magugliani (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 1144).

(3) Causa Società Arsène Saupiquet c. Parodi, Migone ed altri.

Digitized by Google

« La legge quando, oltre alla vendita e alla introduzione dall'estero, colpisce la « circolazione » per uso di commercio della merce contraffatta, usa della dizione più larga e comprensiva, che potesse usare, e mentre accenna, colla « vendita », e colla « introduzione » ai casi più frequenti ed ordinari del movimento commerciale, colla parola « circolazione » comprende tutte quelle altre esplicazioni dell'attività commerciale, mediante le quali i prodotti contraffatti sono posti nei luoghi di vendita, e sono destinati a soddisfare alle esigenze del commercio. La legge non richiede l'esposizione al pubblico, e la parola « circolazione » non deve intendersi in un senso materiale di circolazione meccanica, ma nel suo significato giuridico di circolazione commerciale, ossia di quella circolazione che, per la natura stessa del commercio, è la conseguenza necessaria dell'attività del commerciante.

« L'avere creduto di riferirsi al significato materiale della parola e al concetto di una « circolazione » meccanica indusse il Tribunale ad usare di una frase che fu meritamente censurata. Ed in verità, quando dovesse il concetto del legislatore restringersi ad una « circolazione meccanica », il magistrato sarebbe indotto ad applicare la legge con flagranti ingiustizie, e, contro la volontà del legislatore, sarebbero colpiti i prodotti che viaggiano, e non quelli fermi nei negozi, o quelli che trovansi nelle vetrine e non quelli che sono negli scaffali o nella retrobottega, o nei magazzini, in darsena od in altro luogo di pubblico deposito, peggiorando la condizione dei piccoli rivenditori, e favorendo così la impunità dei maggiori speculatori.

« Ritiene invece la Corte che quando la merce è, a qualsiasi titolo, presso il commerciante che eserciti su di essa la speculazione, e trovasi in quei luoghi che sono destinati alle contrattazioni commerciali e dei quali si vale per l'esercizio del suo commercio, e vi sta pronta alle richieste del compratore, essa si trova in « circolazione » per uso di commercio. L'attività del commerciante non si esplica solo col fare passare la merce in

Digitized by Google

altrui proprietà; ma anche col possesso della merce a scopo di speculazione, e l'importanza delle grandi Case commerciali ha la sua ragione di essere nella pronta disponibilità dei grandi depositi di merce accumulata nei magazzini e capace di soddisfare le maggiori richieste.

« Alcuni degli imputati sostengono che essi avevano ritirato la merce in quei magazzini appunto perchè avevano sospesa la vendita, ed era stata la merce tolta dalla « circolazione » sulla quale in sostanza la Corte ritiene non attendibile la difesa per quelle considerazioni che si svolgeranno esaminando il successivo motivo di appello. Ma nell'interesse degli stessi Parodi e Migone si è specialmente osservato che i loro magazzini erano non magazzini comuni, ma magazzini *assegnati* di cui tenevano i proprietari le chiavi, e si è prodotto il regolamento e le istruzioni per l'esercizio della darsena approvate dalla Giunta municipale con deliberazione 15 marzo 1874.

« La Corte osserva che ha bene rilevato il Tribunale come la darsena sia un emporio commerciale ed il luogo dove si compiono le contrattazioni, e che le merci accumulate nei magazzini della darsena non possono altrimenti ritenersi che come destinate ad essere vendute.

« Si aggiunge che dal prodotto regolamento, all'articolo 6 delle istruzioni, si rileva, che anche i magazzini *assegnati*, non altrimenti che quelli comuni, sono soggetti alla sorveglianza della pubblica Autorità, e una chiave di essi rimane presso gli impiegati della darsena, e ciò nei riguardi, e per l'osservanza, delle leggi doganali, e di quelle che tutelano la pubblica igiene, ed è, quindi, sempre più manifesto che la merce contenuta nei magazzini come si considera nella « circolazione » commerciale nei rapporti colle leggi finanziarie e di igiene, così debba considerarsi nei rapporti colla legge, che tutela la proprietà industriale ».

Digitized by Google

CAPO IV.

Soppressione di Marchio. — Violazione dei Marchi dello Stato.

SOMMARIO: **269.** Quand'è che la soppressione del marchio può considerarsi come reato previsto dall'art. 12. — **270.** Ragioni che consigliano l'interpretazione restrittiva di questa sanzione penale. — **271.** Contraffazione dei marchi dello Stato. Inutilità di questa speciale disposizione.

269. Abbiamo a suo tempo trattato della disposizione dell'articolo 3 della legge, secondo il quale il commerciante non può sopprimere il marchio o segno distintivo del produttore delle sue mercanzie senza espresso consentimento di lui. Può, però, aggiungere separatamente il proprio marchio, od il segno distintivo del suo commercio.

Abbiamo riprodotta la discussione che, a proposito di questo articolo, si è fatta alla Camera dei deputati, e da quella è sufficientemente chiarito il concetto della legge e lo scopo dell'articolo 3 (1).

L'articolo 12, n. 3, punisce colla stessa pena della contraffazione chi *sopprime* il marchio del produttore delle sue mercanzie, senza il costui consentimento, essendo principio generale che: il rivenditore di mercanzia di una determinata fabbrica è tenuto a consegnarla colla marca della fabbrica medesima (2).

Questa soppressione solo allora costituisce delitto, quando sia fatta maliziosamente ed allo scopo di rendere impossibile al consumatore di conoscere la vera provenienza della merce.

270. L'indole speciale di questa specie di reato, le ragioni pur validissime che si fecero valere nella discussione parlamentare, contro la disposizione dell'articolo 3, devono renderne, quanto è possibile, ristretta l'interpretazione.

---

(1) V. retro, paragrafo 18, pag. 37.

(2) Corte d'appello di Genova, 30 aprile 1878, causa Roncallo contro Dufour e Bruzzo (Caveri, *Giurispr. comm. ital.*, 1878, part. II, p. 32).

Digitized by Google

Allorquando il commerciante compera una merce, egli ne acquista la proprietà illimitata sì e come la acquista un cittadino qualunque. Ed al pari di questo, il commerciante acquista il « *ius utendi et abutendi* » che è la caratteristica del diritto di proprietà.

Perciò, quando la soppressione del marchio non possa avere alcuna influenza sull'uso mercantile successivo che ne fa il rivenditore, quando il produttore abbia apposto il marchio in modo che non sia incorporato colla merce, quando il consumatore abbia acquistato il prodotto senza alcuna indicazione di preferenza relativamente alla fabbrica da cui proviene, quando, soprattutto, il produttore non abbia espressamente inteso che la sua merce debba essere venduta col marchio da lui apposto, non ci pare che il delitto, previsto dal numero 3° dell'articolo 12, possa ritenersi sussistente.

Tant'è che in pratica, difatto, questa disposizione è spesso resa lettera morta dalle consuetudini e dalle esigenze del commercio e dell'industria.

È raro, oggidì, il caso in cui il fabbricante venda direttamente ai consumatori, ed al dettaglio, il suo prodotto. Se stabilisce depositi con un rappresentante, questi ha interesse ed obbligo di non vendere che la merce di quel produttore al cui stipendio si trova. Ed ha quindi interesse di accreditare e rendere notorio, quanto più gli è possibile, il marchio del suo principale.

Quando poi il produttore lavora *per commissione*, egli è quasi sempre tenuto ad apporre il marchio del committente, la cui ditta od il cui nome diventa predominante.

Ciò spiega perchè la giurisprudenza non abbia mai ad occuparsi di questo caso in cui si tratta di frode per « soppressione del marchio ».

In ogni evento, le particolari circostanze di fatto daranno norma all'equità del magistrato per applicare questa sanzione della legge che va sempre considerata in relazione alle consuetudini ed agli usi commerciali.

271. Il numero 3° dell'articolo 12 fa particolare richiamo al caso in cui venga violato il diritto di proprietà

Digitized by Google

che, a mente dell'articolo 6 della legge, compete all'Amministrazione finanziaria dello Stato sui marchi da essa adottati per contraddistinguere « i prodotti delle sue manifatture e lo spaccio dei generi di privativa ».

È questa una superfluità, dal momento che nessuno può mettere in dubbio il diritto dello Stato di avere i suoi marchi per i prodotti di sua fabbricazione, e nessuno può, parimenti, mettere in dubbio che la protezione di questi marchi è quella stessa comune che la legge accorda ai marchi in generale.

CAPO V.

Usurpazione o contraffazione od abuso della firma, del nome commerciale, della ditta, dell'emblema, dell'insegna o delle denominazioni di Associazioni o Corpi morali.

SOMMARIO: **272.** Usurpazione della firma. È caso poco frequente. È più frequente la contraffazione della firma. — **273.** Usurpazione del nome. Come possa verificarsi l'usurpazione del nome commerciale. Doppia figura di questo delitto. *Usurpazione* propriamente detta. *Abuso* del nome altrui. Giurisprudenza affermante questa distinzione. — **274.** La usurpazione del nome non può dar luogo a difficoltà nel giudizio di repressione. — **275.** Abuso del nome o della ditta altrui. Se qualunque uso del nome o della ditta altrui sia illecito. Casi pratici risolti dai Tribunali. Il nome commerciale non gode dell'assoluta intangibilità riservata al nome patronimico. Regola affermata dalla Corte di Milano. — **276.** Regola che riteniamo sia da preferirsi. L'uso del nome commerciale altrui è lecito solo quando sia *necessario*. — **277.** Esame di casi pratici. Se sia lecito di assumere la qualifica « *allievo di.....* ». Opinione affermativa del Bédarride e del Calmels. Il Blanc, il Gastambide stanno per la negativa. Opinioni intermedie del Rendu e del Pouillet. Ragioni per le quali noi opiniamo per la negativa. — **278.** Se siano lecite le qualifiche « *ex direttore* », « *già impiegato* », « *ex tagliatore* » e simili. Esame delle varie opinioni che dividono la giurisprudenza francese. Divergenze che sussistono altresì nella giurisprudenza italiana. Esame delle varie sentenze. Ragioni per cui riteniamo preferibile, in tesi di principio, la soluzione negativa. — **279.** Se sia lecita la qualifica di « *successore* ». Criterii che possono consigliare la diversa soluzione di questa questione. — **280.** Se sia lecita la qualifica « *socio di.....* » o « *già socio di.....* ». Per regola generale è lecita. — **281.** Se sia lecita la qualifica « *figlio di.....* ». L'opinione affermativa è generalmente preferibile. Casi in cui non potrebbe ritenersi illecita questa qualifica. — **282.** Se sia lecito usare il nome altrui col pretesto di indicare un

Digitized by Google

« *sistema* » di fabbricazione. La legge francese 28 luglio 1824 lo vieta espressamente. Differenti aspetti sotto cui questa questione è stata risolta dalla giurisprudenza italiana. — **283.** Usurpazione dell'insegna. Quando e come si verifichi. Criterio adottato dalla giurisprudenza. — **284.** Usurpazione dell'emblema caratteristico. — **285.** Usurpazione del titolo di associazione o di corpo morale.

272. Firma. — Abbiamo già spiegato al principio del nostro lavoro come la firma del produttore o commerciante possa essere assunta come marchio, e come l'articolo 5 della legge richiami la generale proibizione di usurpare la firma d'una società o d'un individuo.

L'articolo 12, n. 3°, stabilisce la pena stessa della contraffazione per chi contravvenga al precetto dell'articolo 5, e così contraffaccia, o, per dir meglio, usurpi la firma altrui, sia essa sociale od individuale.

Il caso è rarissimo, nè ci consta che si sia verificato mai dal punto di vista della legge sui marchi.

È più frequente, sotto una forma o sotto l'altra, la usurpazione del nome altrui, perchè nei casi in cui questa usurpazione avviene, e pel modo in cui si concreta, il colpevole può facilmente prepararsi una giustificazione per l'evenienza in cui sia chiamato a renderne ragione avanti ai Tribunali.

Invece nell'usurpazione della firma si deve operare non solo l'usurpazione del nome, ma anche la riproduzione della parte grafica di essa, e questa necessità rende siffattamente evidente la mala fede, da togliere, a chi avesse l'intenzione di usurparla, ogni speranza di scusa.

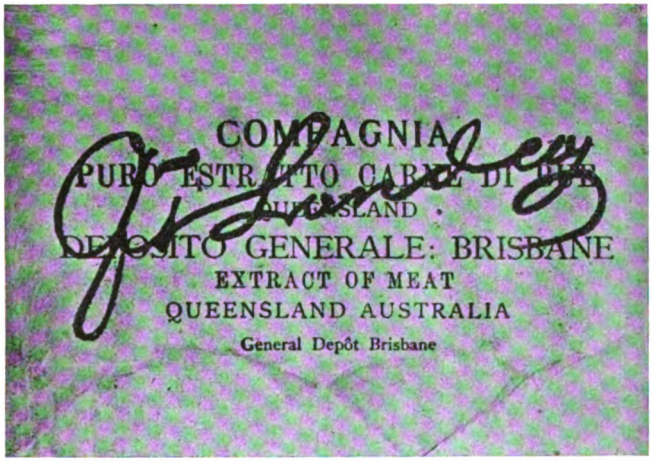
È frequente, invece, la contraffazione della parte grafica della firma coll'adozione di un nome similare. Così le sentenze delle Corti di Palermo e di Milano, nelle cause per la contraffazione del marchio per la « *catramina Bertelli* » e per l'estratto di carne della « Compagnia Liebig », ebbero occasione di rilevare la imitazione grafica delle firme « Bertelli » e « Liebig » e specialmente di questa, che, come è volgarmente noto, è inscritta in modo caratteristico sopra le etichette del prodotto genuino.

In questi casi si sceglie un nome, vero o fittizio, che, per la sua composizione alfabetica, si avvicini a quello adottato come firma, e lo si riproduce nella stessa forma

Digitized by Google

grafica, come si era fatto usando la parola « *Landeg* » apposta, sulle etichette contraffatte, nel modo istesso e nello stesso colore *bleu* usato per la firma originale « *Liebig* ».

Marchio autentico (*fascia esterna*).



Imitazione condannata (*fascia esterna*).

Mettiamo sott'occhi al lettore questo esempio tipico di contraffazione di etichetta e firma, la quale ha formato oggetto di decisione del Tribunale e della Corte di Milano, nella causa promossa dalla « *Compagnia per*

Digitized by Google

l'estratto di carne Liebig » contro un contraffattore il quale aveva imitato i varii marchi coi quali la Compagnia mette in commercio il suo prodotto.

Marchio autentico Imitazione condannata
(*Fascia esterna applicata al vasetto*).

Imitazione condannata Marchio autentico
(*Etichetta interna*).

La parte caratteristica della *fascia*, in cui sono avviluppati i vasetti, e delle *etichette* interne dei vasetti è la firma « *Liebig* » attraversante le leggende sottostanti.

Digitized by Google

Quella e queste furono fraudolentemente imitate, come appare dai disegni qui riprodotti.

In tal guisa l'inganno del compratore è facile quando questi guardi all'impressione superficiale che fa il marchio, e soprattutto se, per trattarsi di nomi in lingua straniera, il consumatore poco intelligente non abbia esatta conoscenza del nome costituente la firma genuina, ed i recipienti portanti la firma contraffatta siano (come abitualmente si fa) tenuti esposti frammischiati a quelli portanti la firma originale.

Ma in queste ipotesi non trattasi generalmente di sola usurpazione di firma. Il fatto rientra nell'ipotesi della imitazione del marchio, per la quale è necessario aggiungere, imitandolo, quel tratto caratteristico che è nel marchio genuino e consistente in quella firma.

Quando si verificasse veramente il caso d'usurpazione di firma, cioè colla riproduzione esatta e del nome e della forma grafica in cui il medesimo costituisce il marchio genuino, la violazione della legge sarebbe così evidente da non poter dar luogo a questioni importanti sotto l'aspetto del diritto.

273. Usurpazione del nome. — Veniamo al caso più frequente dell'usurpazione del nome.

L'articolo 5 non contiene, a riguardo del nome, alcuna proibizione speciale, ed altro non fa che richiamare il principio di diritto civile della proprietà del nome, colle parole: « *ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome di una società o di un individuo* ».

Partendo da questo concetto *civile* del nome, che l'articolo 5 semplicemente ricorda, la Corte di cassazione di Torino disse che « con ciò la legge del 1868 non ha fatto altro che richiamare una proibizione che già esisteva. Non vi aggiunse altro. Ora la proibizione generale di usurpare il nome altrui, si contiene e si confonde nella proibizione di usurpare la proprietà degli altri: essendo anche il nome proprietà di chi legittimamente l'assume e lo porta al fine di distinguersi dalle altre persone viventi nel civile consorzio. La proibizione dunque

Digitized by Google

di usurpare il nome altrui, *deve intendersi nel senso ed allo scopo d'impedire che uno si prenda e porti, come proprio, o per proprio uso, il nome di un altro*, che è proprietà di questo; così come la proibizione di usurpare i beni altrui deve intendersi ed operare all'effetto d'impedire che uno usurpi, prenda ed usi della cosa di un altro come fosse cosa propria..... L'articolo 5 non contiene, ripetesi, in quanto riguarda la generale proibizione di usurpare il nome altrui, una disposizione nuova, ma soltanto la riserva della generale proibizione di usurpare le cose ed i beni di proprietà altrui, contenuta nelle disposizioni regolatrici della ragione di proprietà, che, dunque, sole possono essere invocate » (1).

Questo ragionamento della sentenza è esattissimo, in quanto stabilisce lo spirito della generale proibizione esistente, a norma delle leggi *civili*, di usurpare il nome *patronimico* altrui, cioè il nome *civile* dell'individuo.

Sotto questo aspetto si comprende come l'usurpazione del nome patronimico non possa altrimenti avvenire se non quando un cittadino « prenda e porti, come proprio, il nome di un altro ».

Ma il nome patronimico, come dicemmo trattandone specialmente, può anch'essere usato come nome *commerciale.*

Ed in questo caso l'usurpazione può avvenire quando il commerciante, assumendo il nome commerciale altrui, lo appone agli oggetti della sua industria e del suo commercio in maniera da farli credere provenienti dalla ditta di colui il cui nome è usurpato (2).

Ma può avvenire che, senza usurpare in modo evidente il nome altrui, con qualsiasi mezzo di pubblicità si faccia *indebitamente uso* del nome altrui con espressioni dubbie, equivoche, inveritiere o, comunque, tali da trarre in inganno il pubblico, ingenerando in esso la credenza

(1) Sentenza 21 dicembre 1894, causa Carpanini e Gambaro contro Heimann (*Giurispr. Tor.*, 1895, pag. 87).

(2) Corte d'appello di Torino, sentenza 12 agosto 1879, causa Pelaez (parte civile) c. Freund e Vercellino (*Monit. Trib.*, 1879, pag. 1101).

Digitized by Google

od il dubbio che la merce provenga da colui del cui nome si fa abuso (1).

Molto opportunamente quindi la Corte d'appello di Torino ritiene che la violazione del nome commerciale, qual è prevista e punita dall'articolo 12 della legge in relazione all'articolo 5, può assumere una doppia figura.

Quella cioè di vera e propria *usurpazione*, la quale trova la sua repressione tanto nel principio generale del diritto civile, quanto nella legge sui marchi. Ed in secondo luogo quella dell'*abuso* del nome altrui, a scopo di concorrenza commerciale dal punto di vista del marchio o della ditta. In questo secondo caso, colui che commette l'usurpazione non tenta già di far passare sè per altri, o la propria ditta per la ditta altrui. Ma con raggiri, con artifizi di locuzione, trova modo di includere indirettamente nella sua *réclame*, nel suo marchio, il nome altrui od una ditta che ad altri appartiene, anche aggiungendo il nome altrui al proprio o la ditta altrui alla propria, per modo che si presentino agli occhi del pubblico confuse (2).

Questo principio e questa distinzione furono altresì affermati dalla Corte di cassazione di Torino, quando, non limitandosi a considerare il nome come distintivo della individualità del cittadino, lo ha pure considerato sotto l'aspetto dell'uso commerciale.

Infatti nella sentenza 7 agosto 1883, la Suprema Corte disse: « Nel mondo commerciale in cui vivono le due parti contendenti, ed al cui interesse ha voluto più specialmente provvedere la legge 30 agosto 1868, qualunque usurpazione od *abuso* di nome altrui, deve necessariamente comprendersi in una delle tre categorie che seguono:

« I. Vi è *usurpazione* del nome, nel vero significato della parola, quando un commerciante assume il nome

(1) Corte d'appello di Torino, sentenza 16 novembre 1894, causa Cappa c. Maero (*Riv. priv. ind.*, 1895, pag. 171).

(2) Corte d'appello di Milano, 28 luglio 1882, causa Christofle contro Garampelli, e 27 giugno 1883, causa Casati c. Colombo (*Monit. Trib.*, 1882, p. 866, e 1883, p. 909); Tribunale di Milano, sentenza 11 marzo 1891, causa Ditta Fratelli Branca c. De Vecchi e Bisleri (*ivi*, 1891, pag. 353).

Digitized by Google

di altro commerciante, e sotto questo *mentito* nome tratta i proprii affari.

« II. Vi è pure usurpazione di nome, quando un commerciante od industriale assegna alla merce del proprio negozio od al prodotto della propria industria il nome di altro negoziante o di altro fabbricante.

« III. Si verifica poi una *specie* di usurpazione, o, per meglio dire, *abuso* di nome, ogniqualvolta nell'insegna della bottega, nei biglietti-indirizzi, nelle lettere-circolari, negli avvisi sui giornali od in qualunque altro mezzo di pubblicità, un commerciante od industriale *usa* del nome altrui con locuzioni equivoche, atte a trarre in inganno gli avventori sulla vera provenienza della merce esposta in vendita » (1).

Posteriormente ancora la stessa Corte di cassazione metteva in rilievo la doppia funzione civile e commerciale del nome, con parallela ed identica protezione giuridica, osservando che « il nome commerciale o la denominazione di uno stabilimento costituiscono fuori di dubbio una proprietà non altrimenti del nome agnatizio, per cui se questo è tutelato dalle disposizioni sullo stato civile, di quelle si occupa specialmente la legge 30 agosto 1868, agli articoli 5 e 12, prescindendo dalle formalità in essa prescritte relativamente all'eguale protezione accordata ai marchi e segni distintivi di fabbrica. Ond'è che una giurisprudenza costante ed uniforme, entrando nello spirito di quegli articoli, si pronunziò contro ogni usurpazione *relativa*, vedendo questa *non solo nell'assunzione dell'identica denominazione, ma altresì quando si arrechino a questa aggiunte o variazioni che siano insufficienti ad evitare gli equivoci, o possano dare adito ad un pregiudizio*, conducendo il pubblico ad un facile scambio » (2).

---

(1) Causa Christofle c. Garampelli (*Foro It.*, 1883, parte I, col. 1050); Corte di Torino, 16 novembre 1894, causa Cappa c. Maero (*Riv. priv. ind.*, 1895, pag. 171).

(2) Sentenza 22 ottobre 1890, causa Fossati contro Magnetti e Zucca (*Giurispr. Pen.*, 1891, pag. 38).

Digitized by Google

274. Il fatto dell'usurpazione totale, plateale, sfacciata del nome o della ditta altrui è evidentemente un caso poco frequente. Quando si verifica, le circostanze che lo accompagnano, generalmente, inducono, piuttosto che una violazione di marchio, un reato previsto dal Codice penale sia come truffa, sia come frode in commercio a seconda dei casi.

Ed allora il fatto medesimo non può dar luogo a serie divergenze che abbiano diretta, speciale attinenza alla legge sui marchi. Potrà invece aprire l'adito a questioni complesse di diritto civile, nei casi in cui si contenda a chi appartenga il diritto di applicare od usare un nome. Ciò avviene soprattutto nei casi di successione (1).

Ma tali questioni, che fanno direttamente capo al diritto generale, non sono qui a trattarsi.

275. Noi dobbiamo prendere, invece, in esame, quei casi più comuni, in cui un commerciante *abusa* del nome altrui, o dell'altrui ditta, in modo che quello o questa non possano dai terzi essere confusi subitamente, o mai, col nome o colla ditta di chi commette questo uso od abuso. Ma, intanto, il nome o la ditta usata vengono ad essere messi, per così dire, a servizio del terzo che ne fa uso, e che, indubbiamente, ha per iscopo di maliziosamente avvantaggiarsene.

Qui ancora, come è nostra abitudine e come si deve razionalmente fare, non dobbiamo limitarci ad una monotona enumerazione di fattispecie giudicate dai Tribunali, ma fissare, avanti tutto, una base di *principio* che possa servire, almeno genericamente, di denominatore comune a tutti i casi svariatissimi che si possono in pratica presentare.

La questione capitale è la seguente.

Si può, in tesi assoluta, ritenere che l'uso del nome o della ditta altrui sia sempre, ed in qualunque modo, vietato ai terzi?

---

(1) In questo senso si va disputando fra gli eredi *Pagliano* a chi appartenga di usare della denominazione « *Sciroppo Pagliano* ».

Digitized by Google

Se si trattasse del nome patronimico, la risposta affermativa avrebbe certamente maggior probabilità di apparire spontanea ed esatta.

Il nome, come semplice distintivo della persona e della famiglia, ha carattere di esclusività così delicata, necessaria, soprattutto quando la persona non abbia rapporti commerciali col pubblico, che qualunque atto, anche non ingiurioso, o comunque direttamente lesivo all'onore della persona, che i terzi commettano, può legittimare la reazione del proprietario del nome e la repressione rigorosa che i tribunali sono proclivi ad accordare.

Si comprende così che, ad esempio, la Corte d'Angers abbia potuto sentenziare, non esser lecito far figurare il nome d'un individuo in un biglietto di partecipazione, senza l'esplicito suo consenso (1).

Così Daudet racconta nel suo libro « *Trente ans à Paris* », che il titolo primitivo di « *Tartarin de Tarascon* » era « *Barbarin de Tarascon* ». Ora, esisteva a Tarascon un certo Barbarin, il quale si oppose recisamente a che l'opera del Daudet avesse quel titolo.

Lo Zola, nel suo romanzo « *Pot-Bouille* », aveva rappresentato, sotto il nome di Duverdy, un consigliere di Corte d'appello, come individuo abbietto. L'avvocato Duverdy, del fôro di Parigi, ravvisando nel personaggio del romanzo di Zola una certa analogia di condizione sociale, di professione, con sè stesso, iniziò una causa civile contro l'autore. Malgrado le più recise assicurazioni dello Zola, che il protagonista del suo romanzo era una persona assolutamente immaginaria, il Tribunale della Senna accolse la domanda dell'avvocato Duverdy, ed ordinò la soppressione di questo nome nel romanzo, non già perchè in questo si contenesse una diffamazione a danno dell'avvocato parigino, ma per la considerazione « che il lettore poteva, eventualmente, essere indotto a fare un confronto fra il Duverdy avvocato alla Corte d'appello, ed il Duverdy del romanzo, consigliere della Corte d'appello » (2).

---

(1) Sentenza 23 marzo 1881.

(2) Lallier, *De la propriété des noms et des titres.*

Digitized by Google

Ma questo criterio di assoluta e ferrea intangibilità non sarebbe sempre opportuno, nè possibile per il nome commerciale.

Allorquando il nome dell'individuo cessa di essere solamente la manifestazione della sua personalità e si incorpora coll'azienda commerciale, o diventa il distintivo dei prodotti di quest'azienda, e con essi corre sul mercato sospinto dalla pubblicità che il produttore dà loro, mal si concepirebbe la pretesa del produttore stesso di voler conservata al proprio nome quella riservatezza assoluta e quella severa esclusività che è inerente al nome patronimico.

Se la giurisprudenza ha potuto, ad esempio, ritenere lesa la proprietà del nome patronimico nel caso in cui un ebreo era stato inscritto, senza il suo consenso, nella pubblicazione di un elenco di ebrei d'una determinata città (1), certamente non potrebbe riconoscere ad un produttore o commerciante il diritto di impedire che il suo nome sia inscritto in pubblicazioni di elenchi di commercianti od industriali di una località.

Nel primo caso si trattava di un nome civile, patronimico, nel secondo si tratta di un nome commerciale, che del carattere del commercio gode, o subisce, la sorte e le vicende.

« Il nome e la ditta altrui (disse benissimo la Corte di Milano) sono la proprietà delle persone cui appartengono, ed è specialmente proibito di usurparli. Ma la proibizione di usurpare il nome altrui non significa che sia vietato farne qualsiasi menzione, bensì che sia illecito di appropriarselo, o di usarne in modo da rendere possibile la confusione o l'equivoco, e da causare, comunque, un pregiudizio alla persona, il di cui nome fu menzionato ».

« Ben ritiene la Corte, in tesi di massima, che il nome tanto di una persona fisica quanto di una persona morale costituisca un *quid*, o, se così vogliasi chiamarlo, una proprietà, che ha diritto di essere protetta contro

(1) Tribunale civile di Lione, 20 dicembre 1896, causa Dreyfus c. Sapin e Grégoire (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 181).

Digitized by Google

l'usurpazione altrui, ma ritiene altresì, che ogni esagerazione di principii costituisce un errore; che bisogna subordinare la nuda parola alla ragione giuridica; che questa prende norma dai fatti specifici acquisiti alla causa; che non l'*uso*, ma l'*abuso* del nome altrui ne costituisce l'usurpazione; e che questa non sussiste se non in quanto la persona, il cui nome viene menzionato, possa ragionevolmente temere di veder diminuita o, come che sia, compromessa l'importanza della propria personalità, e di soffrire conseguentemente un danno morale o materiale » (1).

Questa tesi di massima ci pare tuttavia troppo vaga ed elastica. Ammettere come regola, che l'uso del nome sia lecito, purchè non costituisca *abuso*, è eccessivamente pericoloso. Poichè non è facile, se pur è possibile, definire dove l'uso legittimo cessi, e l'abuso incominci; e quando si stabilisse in tesi di massima, che l'uso è lecito, si aprirebbe intanto larga la via all'abuso, che male poi si potrebbe riparare con sentenze repressive.

276. Noi preferiamo, come tesi generale, il principio opposto: che, cioè, il nome commerciale è proprietà del commerciante, e che, perciò, anche l'*uso* del nome commerciale altrui si deve ritenere, per regola generale, vietato. Solo allora sarà lecito quando sia *necessario*.

Ed è nell'interpretazione e nell'applicazione razionale di questa necessità che il buon senso e l'equità possono esplicarsi per modo da confermare il vecchio adagio, che l'eccezione conferma la regola.

Necessità, diciamo, non nel significato astratto e filologico della parola, ma in relazione alle esigenze pratiche della vita commerciale, e compatibilmente col diritto che ogni commerciante ha di valersi ed approfittare di tutte quelle consuetudini che le esigenze stesse hanno create e

---

(1) Sentenza 15 gennaio 1874, causa Ditta Fratelli Branca contro De Vecchi. Questa motivazione è riportata nella sentenza della Corte di cassazione di Torino, 22 ottobre 1881 (*Monit. Trib.*, 1882, pag. 60). — Però l'applicazione di questo principio al fatto della causa ci pare tutt'altro che esatta giuridicamente, come diremo più avanti.

Digitized by Google

fissate, nonchè di quelle ragionevoli concessioni che, per riflesso di esse, il diritto può accordare, semprechè non si venga, in modo o diretto od indiretto, a pregiudicare l'interesse individuale, morale o materiale, altrui.

Alla stregua di codesta norma direttiva, e fermo sempre il principio cardinale della proprietà del nome, esamineremo quei casi più frequenti e comuni, sui quali la giurisprudenza ha dovuto pronunziarsi relativamente all'uso del nome o della ditta altrui.

277. Una delle circostanze più frequenti in cui credesi di poter usare del nome altrui, è quella in cui taluno, ricordando il tirocinio industriale o commerciale fatto presso un industriale o commerciante di speciale riputazione, inserisce nelle circolari, negli annunzi-*réclame*, sulla sua insegna e sulle fatture, la qualifica: « *allievo di* ..... ».

Il Bédarride (1), il Calmels (2) ritengono che ciò sia lecito. « Les élèves, dice con enfatico ottimismo il Calmels, reçoivent du chef de l'établissement son enseignement, ses traditions, les secrets, si l'on peut ainsi dire, de son art ou de sa fabrication, en échange de sommes payées, et du temps consacré gratuitement. Ils se rattachent donc à leur patron non plus par une fabrication d'ouvriers, mais par l'étude et la connaissance de la théorie, des principes qui président à la fabrication ».

Invece, secondo il Blanc (3), il Gastambide (4), questa qualifica non è mai lecita. « On comprend (scrive il Blanc), en effet, le tort sérieux qui pourrait en résulter pour tel fabricant qui, pendant le cours d'une longue carrière, a pu faire un très grand nombre d'élèves ou d'apprentis. Ceux-ci se serviraient ainsi directement de son nom, et porteraient un préjudice notable soit à lui-même, soit à ses successeurs ».

---

(1) *Traité de la contrefaçon*, n. 751.

(2) *Des noms et marques de fabrique et du commerce, de la concurrence déloyale*, pag. 108.

(3) *Traité de la contrefaçon*, pag. 715.

(4) *Traité des contrefaçons*, pag. 469.

Digitized by Google

Una terza opinione, che vorrebb'essere conciliativa fra quelle sopra esposte, è quella del Rendu (1) e del Pouillet (2).

Secondo questi autori, la qualifica di *allievo* può essere ritenuta lecita od illecita, secondo ch'è leale od abusiva. Se l'allievo, nel far menzione di questa sua qualità si mantiene nei limiti d'una concorrenza onesta, potrà assumere pubblicamente quella qualifica. Non lo potrà, se ciò possa arrecare pregiudizio al principale, il cui nome viene usato e ricordato come quello di maestro.

La giurisprudenza francese ha accolte, a volta a volta, una o l'altra di queste opinioni.

Noi opiniamo per quella che nega sempre, ed in modo assoluto, la facoltà di esercitare un'industria od un commercio sotto la qualifica di *allievo*. E siamo di questo avviso non soltanto per le ragioni addotte da quegli autori francesi, perchè le medesime hanno un valore molto relativo. Poichè, se effettivamente gli allievi di un commerciante celebre (e se celebre non è nessun allievo penserà di sfruttare questa qualifica) riuscissero necessariamente degni del maestro, certo è che questa qualifica non sarebbe mai per pregiudicare il maestro, il quale, anzi, dovrebbe trarne motivo di gloria e di lucro.

Accade invece nelle cose di commercio, come negli altri rami d'insegnamento, che la turba d'allievi, o deficienti o appena mediocri, è sempre prevalente, e poichè nella risoluzione del quesito che stiamo esaminando, non può aversi altro criterio che quello di ammettere sempre e per tutti gli allievi il diritto di annunziarsi pubblicamente come tali, ovvero di negarla loro, la negativa si presenta come la soluzione più equa e realmente fondata in diritto.

Certo è che, tranne qualche caso eccezionalissimo, l'insegnamento che il capo-fabbrica, il direttore, il principale d'uno stabilimento impartisce ai suoi allievi (che più propriamente si dovrebbero denominare « *appren-*

(1) *Droit industriel*, n. 487.
(2) Op. cit., n. 537.

Digitized by Google

disti ») non è mai (almeno per regola comune) quello dei segreti, cui accennano, in ipotesi troppo facile ed iperbolica, il Bédarride ed il Calmels. A codesti allievi od apprendisti si insegnano i principii rudimentali di cui essi hanno bisogno per avviarsi poi, per proprio conto, allo stesso commercio od alla stessa industria. E null'altro, o poco più.

Finito questo tirocinio o questo corso d'insegnamento, che è la « materia prima » del lavoro futuro dell'allievo, questi ha aperta avanti a sè la grande via della propria iniziativa, e questa via egli deve percorrere col proprio ingegno, cercando di trar profitto dell'insegnamento avuto, non per fossilizzare l'intelligenza e l'opera sua nella riproduzione di ciò che ha imparato e visto, ma nel fare di più e di meglio.

In questo caso la menzione della qualità di *allievo* non ha importanza, nè utilità pratica per chi la voglia adottare. Poichè il pubblico, interessato ad approfittare dei progressi che questo nuovo industriale o commerciante ha apportati, ed intento unicamente alla qualità del prodotto, non si occuperà della sorgente a cui il produttore ha attinto i primi rudimenti della sua industria.

Se, invece, il nuovo industriale (ed è l'ipotesi normale, ordinaria) non fa che continuare, per conto proprio, quella lavorazione che apprese nell'officina o nello stabilimento di chi gli fu maestro, in tal caso la qualifica di « *allievo* » non è che una forma parassitaria di vanteria commerciale, colla quale si cerca, nel campo della concorrenza, di supplire, colla notorietà altrui, alla mediocrità ed all'oscurità propria.

Se anche l'allievo o l'apprendista ha pagato il maestro od il principale, ciò non cambia i termini della questione. Il pagamento rappresenta il corrispettivo dell'insegnamento, come corrispettivo di questo sarebbe l'opera che l'allievo prestasse nell'officina o nell'azienda quando invece non pagasse.

Questo corrispettivo, qualunque ne sia la forma, non dà diritto che all'opera d'insegnamento da parte del maestro o del principale. Ma il nome commerciale di

Digitized by Google

costui è sempre cosa a sè, che presumibilmente egli intende di veder rispettato, e non di parteggiare con tutti gli allievi come appendice necessaria dell'opera sua di insegnante.

278. Meno semplice e facile, sotto l'aspetto dei fatti e del diritto, è la questione se sia lecito l'uso del nome commerciale (individuale o di ditta) quando serve per indicare la *qualità*, l'*impiego* avuto in una azienda commerciale od industriale. Tali sono le qualifiche di « *ex direttore* », « *già impiegato* », « *ex tagliatore* » e simili.

Anche su questo punto la giurisprudenza francese è oscillante, e son divise le opinioni degli scrittori.

La Corte di Parigi (per ricordare più recenti sentenze) ritenne che, in massima, l'antico direttore od impiegato può ricordare tale sua qualità, facendo menzione, pubblicamente, della Casa in cui era impiegato (1).

Il Tribunale della Senna ha ripetutamente giudicato: non essere lecito all'*ex impiegato* di raccomandare il proprio stabilimento al pubblico, facendo valere la funzione avuta precedentemente nell'azienda altrui, indicandola nei suoi avvisi-*réclame*, o sulla sua insegna (2).

La Corte di Parigi e le Corti di Caen e Bordeaux adottarono, esse pure, questa teoria (3).

Altre sentenze hanno, invece, voluto tenere una via di mezzo, giudicando lecito od illecito il fatto di chi si attribuisce pubblicamente la funzione avuta in altra azienda, secondochè il *modo*, col quale quest'annunzio è dato, riveli, o non, l'evidente scopo di distrarre dall'azienda

---

(1) Sentenze 27 marzo 1889, 4 agosto 1890 (*Annales propr. ind.*, 1889, pag. 178, e *La Loi*, 8 ottobre 1890); Corte di cassazione francese, 23 giugno 1891 (*Monit. Trib.*, 1892, pag. 252).

(2) Sentenze 12 marzo 1850 (Le Hir, *Revue de droit commercial*, 1850, parte II, pag. 206), 21 marzo 1850 (*ivi*), 23 gennaio 1857 (*Annales propr. ind.*, 1857, pag. 63), 27 dicembre 1863 e 11 aprile 1864 (*ivi*, 1864, pag. 323), 9 gennaio 1868 (*ivi*, 1868, pag. 95), 10 marzo 1869 (*ivi*, 1869, pag. 122), 30 marzo 1876 (*ivi*, 1876, pag. 111).

(3) Sentenze 26 agosto 1864, 20 giugno 1883, 7 agosto 1888.

Digitized by Google

dell'antico principale la clientela, facendo, ad esempio, credere al pubblico che certi lavori, che si facevano in quell'azienda alla quale l'ex impiegato era addetto, venivano eseguiti senza la sorveglianza del principale, ovvero vantandosi di aver contribuito alla rinomanza della Casa di commercio cui l'ex impiegato era addetto, oppure lasciando credere che egli abbia abbandonata l'azienda per colpa del principale (1).

In Italia ebbero occasione di occuparsi di questi casi il Tribunale e la Corte d'appello di Milano, nel caso in cui certo De Vecchi, già commesso della Ditta Fratelli Branca, aveva poi intrapresa la fabbricazione del « *Fernet* » qualificandosi nella sua *réclame* « *già giovine* » della Ditta Branca.

Il Tribunale ritenne che ciò non era lecito al De Vecchi. Ma la Corte di Milano riformò la sentenza, andando in contrario avviso (2).

La questione risorse nel 1891 quando, morto il De Vecchi, il costui fratello pretendeva di continuare il commercio del « *Fernet* », già esercìto dal defunto, continuando ancora a ricordare pubblicamente la qualità di impiegato che questi aveva avuto presso la Ditta Branca.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 11 marzo 1891 (3) (dopo aver respinta l'eccezione di cosa giudicata che il convenuto De Vecchi opponeva invocando la sentenza precedentemente pronunziata nella causa che era vertita fra il defunto e la Ditta Branca), riaffermava energicamente la sua teoria, che, cioè, non fosse lecito usare quella qualifica.

« Per quanto autorevoli siano sempre le pronuncie dei magistrati superiori, e, nella specie, le suindicate sentenze 15 gennaio 1874 della Corte d'appello di Milano e 4 ottobre 1881 della Corte di cassazione di Torino, il

(1) Sentenze del Tribunale di commercio della Senna, 20 giugno 1885, 5 novembre 1886, 22 novembre 1888; Tribunale di commercio di Nantes, 29 marzo 1884.

(2) Sentenza 22 ottobre 1881 della Corte di cassazione di Torino (*Monit. Trib.*, 1882, pag. 60).

(3) Estensore Biscaro (*Monit. Trib.*, 1891, pag. 352).

Digitized by Google

Tribunale che, come si disse, non è giuridicamente legato da quelle pronuncie, non trova di poter aderire alle massime che, in tema di usurpazione dell'altrui nome e di concorrenza commerciale, furono enunciate nelle suddette sentenze.

« Questo Collegio, ispirandosi ai principii che oggi prevalgono nelle legislazioni e nella giurisprudenza dei paesi in cui più sviluppate sono le industrie ed i commerci, e più sentito il bisogno di valida protezione contro le sempre rinnovantisi manovre ed artifizi di poco scrupolosi concorrenti, ritiene che, in via generale, nessuno abbia diritto di inserire nelle proprie etichette ed annunzi commerciali l'altrui nome in onta al divieto di colui al quale appartiene, comunque, per le sostanziali differenze delle etichette e degli annunzi, sia esclusa la possibilità di equivoco e confusione fra i due prodotti.

« La positiva conferma e sanzione di codesto principio è data dall'articolo 5 della legge sui marchi di fabbrica, essendo evidente che colle parole « *generale proibizione* » il legislatore ha inteso di comprendere, nel divieto, *qualsiasi uso* si faccia nei proprii prodotti, etichette od annunzi dell'altrui nome, *invito domino*.

« La ragione del divieto, inteso in termini così assoluti, si è che, in via di massima, l'uso dell'altrui nome, quando non tende senz'altro a stabilire una confusione fra i due prodotti, ha per iscopo di attirare (per mezzo di confronti, od assimilazioni espresse od anche sottintese), ad un prodotto, il beneficio della fama acquistata dall'altro. Ciò che, nell'interesse della lealtà e della buona fede del commercio, non può essere tollerato ».

A maggior e troppo assoluto ottimismo di criteri, si è, invece, inspirata la Corte di Torino in sentenza 9 ottobre 1891 (1) ammettendo, come regola generale, essere lecito al commerciante di richiamare l'attenzione del pubblico sull'opera da lui prestata in altra ditta, perchè (disse la Corte) « l'essere stato addetto ad una Casa rinomata, l'avervi

(1) Causa Spertino contro Società Cirio; SECCO-SUARDO estensore (*Monit. Trib.*, 1892, p. 571; *Giurispr. Ital.*, 1892, parte I, sez. II, col. 1).

Digitized by Google

appreso un'arte od industria è una qualità personale (?) che può anche elevarsi a titolo di onore, del quale non v'è ragione per cui quegli che ne è investito non debba poter far uso per dar credito alla propria ditta, alla stessa maniera che altri mette in vista i proprii diplomi o le proprie medaglie. Con ciò si accenna ad un semplice fatto, non si usurpa l'altrui nome, ed è un controsenso dire che ciò costituisce un attentato all'altrui fama, mentre è chiaro che, dall'essere una ditta menzionata da altri a titolo di lode, la fama sua non può che avvantaggiarsene ».

Posteriormente, il Tribunale di Torino accolse questa teoria nella sentenza 18 ottobre 1895, giudicando che due individui già impiegati in una sartoria, l'uno in qualità di direttore, l'altro quale *tagliatore*, potessero annunziare l'apertura di un loro stabilimento, indicando la qualità di *direttore* e di *tagliatore* rispettivamente da essi avuta presso la ditta di cui indicavano il nome, ch'era pure il nome patronimico del proprietario di questa (1).

Ancor qui il tribunale, seguendo il concetto della Corte torinese, disse che « codesta menzione del nome di una persona o ditta non importa di per sè la perdita od un attentato alla loro fama, nè costituisce usurpazione dell'altrui nome commerciale. Poichè il divieto di usurpare il nome altrui o l'altrui ditta non implica già che sia vietato di farne comunque menzione, ma bensì che a nessuno sia lecito di appropriarselo o di usarne, con espressioni equivoche, atte a trarre in inganno il pubblico sulla vera provenienza della merce esposta in vendita ».

La Corte di Milano, nella sentenza 3 ottobre 1897, affermò ancor essa il principio che « se una persona abbia avuto una funzione di qualunque specie in un'azienda commerciale, essa può indicare questa funzione da lei avuta per trarre tutto il possibile profitto dalla relativa notizia che si fornisce al pubblico, ma però deve limitarsi

(1) Causa Ditta Savonelli contro Marchesi e Cajumi (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, pag. 24).

Digitized by Google

a non esorbitare dal vero ed assumere qualifiche che non le spettano » (1).

Questa regola sarebbe troppo indulgente se dovesse ritenersi applicabile in tutti i casi, e porrebbe il nome del principale a piena disposizione di qualunque impiegato.

Noi, come principio di diritto, crediamo preferibile la massima adottata dal Tribunale di Milano. Vale a dire che il nome altrui non può mai essere *usato* da altri, nemmeno sotto pretesto di indicare la funzione che il concorrente, il quale posteriormente intraprende per proprio conto lo stesso commercio, abbia avuto presso una ditta preesistente.

In sostanza, i rapporti di fatto e giuridici che passarono fra il nuovo concorrente e la ditta presso la quale egli è stato impiegato, furono solamente quelli di una locazione d'opera. Risolto questo contratto, ciascuna delle parti ritorna nello *statu quo ante*, nè sappiamo vedere in quale disposizione di legge possa trovare equo fondamento la pretesa di colui che, essendo stato impiegato, voglia partirsene asportando, a suo profitto, un brandello della riputazione della Casa a cui era addetto.

Che l'accenno pubblico alla qualità di cui taluno fu rivestito in una ditta, possa eventualmente ridondare a titolo d'onore per la ditta stessa o per il principale che ebbe al suo stipendio il *direttore*, l'*operaio*, il *tagliatore* diventato poi concorrente, può anch'essere vero. Ed in molti casi è anche verosimile che questo accenno potrà, almeno, non essere di pregiudizio all'antico principale od alla ditta presso cui il nuovo concorrente è stato impiegato. Come, ad esempio, quando costui impianti il suo negozio o la sua fabbrica in altra città.

Ma non è da questi criterii indeterminati ed indefinibili, i quali lasciano aperto il campo anche all'arbitrio, che si deve partire per risolvere la questione, facendola, per tal modo, uscire dall'ambiente della legge positiva.

---

(1) Causa Ditta G. L. Fratelli Cora c. Ditta Felice Vittone (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 13).

Digitized by Google

Fermo deve stare il principio fondamentale della proprietà del nome commerciale, e solo allora vi si potrà derogare quando la deroga abbia, a sua volta, fondamento nella ragion della legge generale, o speciale, e nella logica necessità, od almeno, nell'opportunità evidente dei fatti, senza che però sia pregiudicato mai quel principio, indipendentemente da ogni considerazione di danni che per l'avvenire possano, o non, derivarne.

Così, noi crediamo che abbiano ben giudicato ed il Tribunale e la Corte d'appello di Firenze, dichiarando lecito al *gerente* di una società che, *dopo lo scioglimento di questa*, aveva intrapreso il commercio per proprio conto, di indicare la suddetta qualità ch'egli aveva avuto in quell'azienda (1).

In questo caso, colla scomparsa dell'azienda sociale, era venuto meno il nome sociale. Ed il gerente, ricordandolo, non veniva a ledere il nome patronimico dei componenti l'antica società.

D'altro canto, poichè la clientela della società era, per così dire, alla mercè di tutti, naturale e ragionevole potevasi ritenere che l'antico gerente facesse appello a questa sua qualità, per attirarla a sè.

Quando codesto scopo si può raggiungere, mediante l'affermazione di un fatto vero, e quando l'affermazione di esso non può assolutamente arrecare pregiudicio ai terzi, ben può il magistrato moderare la rigidezza del dogma di diritto, per adattarlo alla pratica dei fatti umani.

279. Più semplice assai è la questione dipendente dalla qualifica di « *successore* », che un commerciante si attribuisca, indicando il nome del suo predecessore.

Intanto, in questo caso, la verità del fatto è generalmente incontestabile, e difficilmente può essere pregiudicata la fama o danneggiato l'interesse del primo commerciante.

---

(1) Sentenza 3 dicembre 1884 della Corte; Corte di cassazione di Firenze, sentenza 25 giugno 1885 (*Temi Ven.*, 1885, pag. 432).

Digitized by Google

Ed ancor qui le modalità, colle quali avviene il trapasso dell'azienda commerciale, rendono men frequenti le controversie, ed, in ogni caso, più facile la risoluzione loro.

Se la successione nell'azienda avviene per contratto, non è ordinariamente trascurata la speciale clausola della conservazione della ditta, soprattutto quando essa sia costituita dal nome del precedente proprietario.

In ogni caso, e nel silenzio del contratto a questo riguardo, una norma pressochè sicura si ha verificando se la cessione o vendita del negozio o dello stabilimento comprenda non solamente le merci ed i fondi « vivi e morti », come volgarmente si dice, ma anche l'*avviamento*, cioè la clientela dell'azienda.

In questo secondo caso il compratore dell'azienda ha diritto di usare dei mezzi più efficaci per conservare la clientela all'azienda, ed uno di questi mezzi è certamente quello di qualificarsi come « *successore* ».

Questa soluzione sarà tanto più conforme a giustizia, se nel contratto sia stata imposta al venditore dell'azienda la clausola d'interdizione di impiantare un altro esercizio commerciale od industriale. Questa clausola viene a dimostrare che effettivamente fu intesa fra le parti la piena ed illimitata cessione dell'azienda, e la totale *continuazione* della stessa nella persona del cessionario.

La Corte d'appello di Milano (1) dovette decidere una controversia di questo genere. Carlo Erba aveva venduto una casa nella quale trovavasi un negozio di farmacia esercìto col nome della sua ditta. I compratori successivi pretendevano di poter continuare l'esercizio di quella farmacia sotto il nome primitivo di « *Farmacia Erba* ».

La Corte ritenne che ciò non fosse loro lecito, e trasse questa sua convinzione dal fatto che quel negozio, mentre non era che un accessorio dello stabile venduto, era stato compreso ed indicato nell'atto di vendita come « *negozio di spezieria* » e che, malgrado fosse compreso nella ven-

(1) Sentenza 16 maggio 1881 (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 604).

Digitized by Google

dita anche l'avviamento, tuttavia si doveva intendere escluso il nome dell'« *Erba* ».

La Corte d'appello di Torino ha giudicato che « allorquando un commerciante cede ad altri un negozio col suo avviamento, in mancanza di espressa contraria stipulazione, egli trasferisce nel cessionario, in tutto od in parte, quanto al negozio può tornare utile, dal nome, dall'insegna, dalla ditta, dal credito del cedente, perchè la parola « *avviamento* » applicata ad un negozio, esprime un concetto complesso, che comprende la natura del commercio, la località in cui si esercita, la clientela, il nome, il credito, il favore del pubblico. L'avviamento comprende l'insegna, il nome sotto cui una Casa è conosciuta, nel senso che il cessionario può, solo, dirsi *successore* del cedente e continuatore del negozio ceduto » (1).

L'interpretazione, che, in termini così larghi ed assoluti, si è data in questa sentenza alla parola « *avviamento* », potrebbe talvolta apparire eccessiva, ma su queste questioni, la giurisprudenza non ha che un valore molto relativo, poichè ogni singola decisione ha avuto per base o l'interpretazione del contratto, o le circostanze di fatto che erano speciali al caso che è stato deciso.

280. L'uso del nome altrui può ancora dar luogo a controversia quando venga usato da chi assume, pubblicamente, la qualifica « *socio di* ..... », ovvero « *già socio di* ..... » e simili.

La Corte d'appello di Milano ritenne che ciò fosse lecito non solamente a colui che era stato effettivamente socio, ma anche ai suoi successori che dopo la sua morte potevano conservare la ditta con quella qualifica del loro autore (2).

Anche la risoluzione di questa questione deve prendere norma dalle speciali circostanze di ogni singolo fatto.

---

(1) Sentenza 16 novembre 1894, causa Cappa c. Maero (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 171).

(2) Sentenza 3 ottobre 1897, causa Ditta G. e L. Fratelli Cora c. Ditta Felice Vittone (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 13).

Digitized by Google

Ma, in tesi generale, devesi aver presente che la qualità di *socio*, per sè stessa, non può generalmente costituire una qualifica individuale e permanente, ma scompare quando l'individuo cessa di appartenere alla società.

D'altra parte non sarebbe equo che, allorquando un individuo avesse, per parecchi anni, portato anche la sua cooperazione personale ad un'azienda sociale, dovesse agli occhi del pubblico apparire poi come un novizio del commercio o dell'industria e perdere tutti i vantaggi del suo lavoro e dell'esperienza sua personale di cui, prima, si è avvantaggiata l'azienda sociale.

Poichè questa, avendo cessato di esistere, non ha da temere alcun danno dalla qualifica di *socio*, che uno dei suoi membri si assuma, inutile ed irragionevole sarebbe voler impedire questo mezzo onesto di raccomandarsi alla fiducia del pubblico quando l'ex socio avesse avuto in quella società una parte che non fosse stata semplicemente quella del capitalista.

281. L'uso del nome paterno mediante la qualifica « *figlio di* ..... » è pure uno dei mezzi per accreditare il proprio commercio, e può costituire la violazione del diritto sul nome prevista dall'articolo 12 della legge, allorquando sia assunta ed adoperata in modo malizioso.

Se il padre di chi assume questa qualifica è defunto, il diritto a questa qualifica non può dar luogo a contestazioni.

Ma le difficoltà possono nascere allorquando il padre, essendo vivente, eserciti ancora lo stesso commercio, che il figlio a sua volta intraprende.

In qualche caso la qualifica « *figlio di* ..... » diventa una spiccata necessità. Così, ad esempio, fra gli ebrei ove l'omonimia di diverse famiglie assume proporzioni straordinarie, ed in pari tempo è frequentissimo e tradizionale l'esercizio dello stesso genere di commercio, quella qualifica è il solo modo di distinguere un negozio da un altro.

Per regola generale, non può ritenersi vietato al figlio di enunciare pubblicamente la propria paternità. Questa

Digitized by Google

facoltà è una conseguenza della paternità medesima, ed al pari di questa può essere tristemente fatale, ovvero gloriosa per il padre, senza che l'uno o l'altro di questi eventi possa influire, sotto l'aspetto giuridico, sulla questione che stiamo esaminando.

Ma questo principio puossi ammettere in quanto il figlio si limiti rigorosamente all'uso di codesta qualifica.

Se l'uso di essa è, invece, fatto per modo da costituire abuso del nome, allora il padre o qualunque avente causa ha diritto di rivendicare la proprietà del proprio nome, ed impedirne l'uso.

La questione risolta dalla Corte d'appello di Lucca, con sentenza 6 giugno 1879, offre un esempio caratteristico.

Giuseppe Marziali esercente negozio di calzoleria si qualificava « *figlio di Ranieri, premiato all'Esposizione universale di Parigi* ». Effettivamente il padre di lui, Ranieri Marziali, aveva ottenuto questo premio. Ma il modo con cui la qualifica era fatta poteva lasciar credere che il premio fosse stato attribuito al figlio Giuseppe.

La Corte di Lucca, sulla domanda del fratello Emilio Marziali, che aveva, egli pure, negozio di calzoleria, dichiarò che non era lecita al Giuseppe quella qualifica, fatta in modo così equivoco (1).

282. Altro modo di usurpare, od almeno di abusare del nome altrui, si verifica quando altri adotta o dice di adottare un « *sistema* » di fabbricazione di altro commerciante, di cui, intanto, si enuncia pubblicamente e costantemente il nome.

Indipendentemente dall'importanza che questa indicazione può avere come mezzo generico per la fraudolenta imitazione di un marchio o di un'etichetta, noi esaminiamo qui il caso specifico in cui quella indicazione serve di pretesto all'uso del nome altrui.

È ciò lecito?

La questione ha qualche affinità con quella relativa alle denominazioni dei prodotti brevettati, ma è però

(1) *Giurispr. pen.*, 1885, pag. 148, in nota.

Digitized by Google

ristretta al nome patronimico altrui che, col pretesto di indicare un sistema, si viene ad usare.

In Francia la legge del 22 germinale, anno XI, all'articolo 17 stabiliva espressamente che « la marque sera considérée comme contrefaite, quand on y aura inséré ces mots « *façon de* ..... » et à la suite le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville ».

La legge del 28 luglio 1824 contempla ancora questo caso all'articolo 1°, che stabilisce una pena per chi avrà « apposé, soit *fait apparaître par addition* ..... sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur ».

E nella dottrina, come nella giurisprudenza francese, le menzioni di un prodotto fatte coll'accenno « *façon de* ..... », « *système de* ..... », « *imitation de* ..... », « *dit* ..... » sono generalmente ritenute come costituenti supposizione od alterazione di nome (1).

La nostra giurisprudenza ha avuto occasione di decidere la questione sotto due differenti aspetti.

L'uno, per dir così, di forma. Quando, cioè, la questione dell'abuso del nome altrui rientrava nella questione, più generale e complessa, della contraffazione di un marchio o di un'etichetta. Il concorrente, cioè, riproduceva, imitandolo, il marchio o l'etichetta di un altro produttore. E poichè il nome di questo produttore doveva spiccare altresì sull'etichetta o sul marchio in modo speciale, per modo da rendere completa l'imitazione, così si ricorse al malizioso espediente di mettere sull'etichetta imitatrice la leggenda « *sistema* », « *uso* » seguìta dal nome del produttore, la cui etichetta si voleva imitare. Ma, mentre il costui nome era apposto in caratteri spiccanti, sì e come si trovava apposto sull'etichetta originale, invece le parole « *uso* », « *sistema* » erano scritte in caratteri microscopici facilmente impercettibili all'occhio del pubblico.

Questa manovra, per così dire, tipografica, fu condannata dai nostri tribunali come una prova maggiore della

(1) Couhin, op. cit., vol. I, pag. 217, vol. III, pag. 357, nota 1640 e pag. 364, nota 1653.

Digitized by Google

fraudolenta imitazione, quando specialmente questa già risultava e dalle dimensioni e dalle leggende tutte, e dal colore e dai disegni dell'etichetta. Elementi, questi, già sufficienti a costituire l'imitazione fraudolenta anche indipendentemente dall'indebita apposizione del nome del produttore originario (1).

In altri casi, invece, i tribunali si occuparono specificamente del quesito se fosse, o non, lecito indicare il nome altrui come caratteristico di un determinato « sistema di fabbricazione », all'infuori d'ogni maneggio doloso per far credere che il nome stesso fosse quello del produttore della merce originaria.

Se il nome è usato per indicare un sistema di fabbricazione già brevettato e poi caduto nel dominio pubblico non abbiamo che a ricordare ciò che in proposito abbiamo detto quando trattammo questo punto speciale (2).

Quando, invece, non trattisi d'invenzione nel vero significato della parola, ma di semplice *specialità* di fabbricazione di un prodotto comunemente in commercio e di libera concorrenza, non crediamo sia lecito mai di usare il nome altrui col pretesto di indicare un « *sistema* » o « *ad uso di* ..... ».

Ogni produttore ha diritto di presentare al pubblico il prodotto di sua fabbricazione, come confezionato con un sistema speciale, anche quando questo sistema non sia assolutamente *diverso* dai sistemi comunemente adottati.

In materia di linguaggio commerciale od in tema di *réclame* è inutile, anzi assurdo, fare dell'ortodossia.

Nel caso che trattiamo, è certo che novanta volte su cento l'indicazione che adotta l'industriale od il commerciante per il proprio prodotto, dicendolo fabbricato

---

(1) Corte d'appello di Parma, 6 agosto 1880, causa Pelaez c. Vercellino (*Monit. Trib.*, 1880, p. 910); Corte d'appello di Torino, 8 giugno 1896, causa Tortone c. Finello (*Giurispr. pen.*, 1896, p. 336); Corte di appello di Brescia, 19 gennaio 1891, causa Ferraris c. Amadei (*Monit. Trib.*, 1891, pag. 604) e 27 maggio 1898, causa Ditta Fratelli Branca c. Gaffuri (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 10).

(2) Vedi retro, paragrafi 232 e seg.

Digitized by Google

con un *sistema* speciale, altro non è che un modo iperbolico di accennare a qualche maggiore accuratezza nei dettagli di fabbricazione, come nella scelta di materie prime migliori, nell'adoperare macchine più recenti e perfezionate.

Intanto con questa, quanto meno innocua, vanteria, il produttore attira l'attenzione del pubblico sul proprio nome e così, lavorando di gomiti fra la folla dei concorrenti, cerca di formarsi una clientela.

Nessuno di questi concorrenti ha diritto di sindacare il sistema di fabbricazione, ed imitandolo o copiandolo, rendersi arbitrariamente utente del nome altrui.

Ci associamo dunque pienamente alla teoria della Corte d'appello di Milano, la quale dichiarò non essere lecito ai terzi di vendere seme-bachi, denominandolo « *incrociato Casati* », perchè coloro pretendevano che fosse, e forse anche era, confezionato col sistema dei fratelli Casati (1).

Così pure la Corte di cassazione di Roma ha egregiamente giudicato, ritenendo che non fosse lecito ai concorrenti di vendere dell' « *Emulsione* », apponendo sulle etichette l'indicazione che essa è « *sul tipo dell'Emulsione Scott* » (2).

283. Insegna del negozio. — L'articolo 12, in correlazione all'articolo 5, punisce anche l'usurpazione della insegna del negozio, il che è la sanzione necessaria del carattere dell'insegna quale si è precedentemente dimostrato.

Come abbiamo detto a proposito della contraffazione del marchio, così pure è raro il caso in cui codesta usurpazione dell'insegna si verifichi colla riproduzione *identica* dell'insegna preesistente.

---

(1) Sentenza 27 giugno 1883 (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 908).

(2) Sentenza 14 marzo 1903, causa Scott e Browne c. Cusciotti (*Giurispr. Ital.*, 1903, parte I, sez. I, col. 469). Conf.: Sentenza della Corte d'appello di Catania, 6 settembre 1889, causa Scott c. Fonzo (*Foro It.*, 1890, I, col. 310).

Digitized by Google

Ordinariamente, si modifica il titolo e la leggenda dell'insegna, tanto che basti per dar modo di sostenere, all'occorrenza, davanti ai tribunali, che l'insegna è diversa, ed in pari tempo per che la seconda, riproducendo la sostanza, ossia la parte caratteristica, della prima che si vuole usurpare, possa attirare nel negozio o nell'esercizio i compratori che conoscono l'insegna originaria, e che, non essendo clienti abituali del negozio a cui questa è apposta, non hanno guari conoscenza della località ove quel negozio si trova.

Perciò è logico e risponde al concetto pratico dell'articolo 12, n. 3°, in relazione all'articolo 5, il principio adottato dalla giurisprudenza, che havvi usurpazione, non solo quando l'insegna novella sia perfettamente identica a quella usurpata, ma eziandio quando siavi fra le due una certa somiglianza, e nonostante l'aggiunta di qualche parola accessoria o modificativa (1), quando la seconda insegna sia atta a generare confusione con quella posseduta anteriormente da altri (2).

Soprattutto, in materia di insegne, il campo della malizia dei concorrenti è infinito, e la differenza fra due insegne può essere così rilevante da rendere impossibile che si possa ritenere *a priori* esistente l'usurpazione, anche in quel senso lato ammesso dalla giurisprudenza; e che, ciò malgrado, la seconda insegna sia tale da poter indurre in inganno il pubblico, che mentre non dà abitualmente che uno sguardo fugace all'insegna, è confermato nell'equivoco dalla vista della merce esposta nel negozio, o dalle apparenze esteriori dell'esercizio concorrente (caffè, albergo e simili) di quello di cui va appunto in cerca.

Difficile è quindi stabilire il confine preciso, od anche soltanto approssimativo, in cui cessa l'ambiente della

---

(1) Sentenza del Tribunale di commercio di Napoli, 10 aprile 1885, causa Fiorentino c. Primicino (*Filangieri*, 1885, pag. 389).

(2) Sentenze della Corte d'appello di Firenze, 24 aprile 1890 (*Giurispr. Pen.*, 1890, pag. 511) e della Corte di cassazione di Roma, causa Ditta Colonnelli e Bordone c. Garroni (*Monit. Trib.*, 1899, pag. 209).

Digitized by Google

usurpazione ed incomincia quello della semplice concorrenza sleale, e dal delitto previsto dall'articolo 12 della legge del 1868 si va alla semplice colpa aquiliana dell'articolo 1151 del Codice civile.

Tanto più difficile è in questa materia fissare un criterio, in quanto le circostanze topografiche stesse in cui si trovano due negozi od esercizi, nonchè il carattere di mobilità dell'insegna, la quale segue il negozio da un luogo all'altro, bastano talvolta per rendere enormemente diverse le circostanze di fatto da cui si deve trarre la prova del dolo.

Queste circostanze generalmente hanno tale una forza impressionante che, nell'animo del giudice, sopraffanno talvolta ogni fredda analisi del diritto.

Così la Corte d'appello di Torino giudicò che colui, il quale era subentrato nell'affittamento di locali in cui era esercìto un albergo sotto l'insegna « *Croce d'oro* », non commetteva usurpazione d'insegna aprendo nei locali medesimi un albergo coll'insegna « *Nuova Croce d'oro* », e ciò malgrado che il precedente locatario avesse trasportato altrove il suo esercizio, mantenendolo sotto la insegna « *Croce d'oro* » (1).

Non è il caso di fare un'analisi dei fatti posti dalla Corte di Torino come base di questo speciale giudizio.

Ma, certamente, si errerebbe adottando questo giudicato come statuente un principio di retta interpretazione ed applicazione degli articoli 5 e 12 della legge 30 agosto 1868.

Tutte le questioni che possono sorgere a questo proposito rientrano nella doppia categoria della concorrenza sleale o del delitto.

E quindi la ricerca del dolo è quella essenziale in ogni singolo caso.

Allorquando tratteremo della concorrenza sleale, daremo un riassunto di decisioni, da cui il lettore potrà farsi un criterio generale sotto l'aspetto pratico.

---

(1) Sentenza 23 febbraio 1889, causa Salamanno c. Serena (*Monit. Trib.*, 1889, pag. 508, con nota).

Digitized by Google

Se si volesse fare una teoria astratta, non si otterrebbe altro effetto che quello di favorire l'equivoco.

284. Emblema caratteristico. — Per la sua natura, per la sua formazione e per la speciale attenzione ch'esso richiede da parte del pubblico per essere compreso e conosciuto, più difficilmente l'emblema caratteristico si presta alla contraffazione.

L'usurpazione propriamente detta è, in generale, l'unico modo di sfruttare l'emblema caratteristico altrui.

Ed in tal caso, del resto non frequente, la constatazione del delitto è facile, come non può esservi dubbio sull'elemento del dolo.

285. Denominazione o titolo di associazione o di corpo morale. — Come a suo tempo abbiamo detto, la denominazione, il titolo o la ragion sociale sta all'ente che l'ha assunta, come il nome patronimico o commerciale sta all'individuo.

Perciò le stesse regole fondamentali, come le stesse ragioni giuridiche che servono a reprimere l'usurpazione del nome commerciale in genere, valgono alla repressione dell'usurpazione delle denominazioni di quegli enti.

Secondo il Codice di commercio, è obbligatorio per le società commerciali di fissare nell'atto costitutivo la *ragione sociale* se trattasi di società in nome collettivo od in accomandita semplice (1), o la *denominazione* che intende assumere la società anonima od in accomandita per azioni.

Adunque ne consegue che, allorquando si tratti di giudicare della precisa denominazione o ragione sociale che ha assunta la società, per confrontarla con quella che si sostiene costituire usurpazione di quella, si deve aver riguardo alla denominazione o ragion sociale dichiarata nell'atto costitutivo, che è la sola che si possa ritenere di uso legittimo esclusivo della società.

Le altre eventuali denominazioni che la società avesse in commercio non costituiscono mai quella sua esclusiva

(1) Codice di commercio, art. 88.

Digitized by Google

denominazione, che possa essere presa in esame dai tribunali come base del diritto (1).

CAPO VI.

Uso sciente di Marchi costituenti inganno.

SOMMARIO: **286.** Disposizione speciale del n. 6° dell'articolo 12 relativo all'uso sciente di marchi o segni distintivi. Carattere speciale di questa disposizione. — **287. 288.** Esempi pratici.

286. Al fatto della contraffazione e della fraudolenta imitazione, l'articolo 12 ai paragrafi 4 e 5 equipara l'*uso sciente* dei marchi o segni contraffatti o fraudolentemente imitati, poichè l'uso sciente di questi è la necessaria e più efficace e diretta cooperazione allo scopo cui tende la contraffazione.

Ma l'articolo 12 della legge del 1868 contiene, al numero 6, una disposizione che non era compresa nella legge sarda del 1855.

Con esso, si punisce colla stessa pena della contraffazione o della fraudolenta imitazione dei marchi: « *chi avrà fatto uso scientemente di marchio o di segno, insegna, emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore sulla* NATURA *del prodotto, o chi avrà venduto prodotti muniti di tali marchi o segni, od emblemi* ».

Quantunque nè la relazione nè la discussione parlamentare diano esplicita illustrazione di codest'aggiunta fatta alla legge sarda, si può tuttavia comprenderne lo spirito e lo scopo che mette questa disposizione in diretto rapporto colle ipotesi previste, oggidì, dal Codice penale, come frode in commercio.

La contraffazione del marchio (e sotto questo nome generico comprendiamo sempre anche l'imitazione frau-

(1) Sentenza della Corte d'appello di Casale, 13 maggio 1889, e della Corte di cassazione di Torino, 28 maggio 1890, causa Società anonima Fabbrica calce e cementi di Casale c. Società cementi di Casale (*Foro It.*, 1889, parte I, col. 1320, e 1890, parte I, col. 1071; *Giurispr. pen.*, 1890, pag. 401).

Digitized by Google

dolenta) o l'uso sciente del marchio stesso, ha sempre il caratteristico fraudolento scopo di vendere un *prodotto* dello stesso genere di quello coperto dal marchio originale, per modo da far credere al pubblico che si venda precisamente il prodotto originale.

Perciò, ed indipendentemente sempre dalla qualità identica, od anche, in ipotesi, migliore del prodotto, il delitto sta nel fatto del marchio contraffatto od imitato.

L'articolo 12, al numero 6, prescinde da questo carattere speciale di contraffazione, e prevede qualunque caso in cui, pur non essendo violato il diritto di marchio legittimamente proprio di un commerciante mediante la contraffazione del marchio medesimo, si usino marchi o segni che inducano in inganno il compratore sull'*essenza*, o sulle qualità *intrinseche* del prodotto.

A questo proposito disse la Corte di Cassazione di Firenze, che « lasciando da parte il numero terzo che riguarda ipotesi, delle quali non accade far parola, coi rimanenti cinque numeri dell'articolo 12, il legislatore contempla tre diversi fatti o tipi di reato, con le successive figure, nelle quali ciascuno può estrinsecarsi. E così, nei numeri 1 e 2, discorre della contraffazione del marchio o segno distintivo; dell'uso scientemente fatto del medesimo, della messa in circolazione, della vendita e della introduzione dall'estero di prodotti con marchio o segno contraffatto. Nei numeri 4 e 5 si occupa della fraudolenta imitazione del marchio o segno distintivo, dell'uso scientemente fattone, della messa in circolazione, della vendita e della introduzione dall'estero di prodotti con marchio o segni fraudolentemente imitati. E finalmente, nel numero 6 (prevedendo la possibilità di un marchio, segno od emblema, che, sebbene non implichi propriamente contraffazione, nè imitazione, porti però qualche indicazione atta ad ingannare il compratore sulla natura del prodotto), parla dell'uso di codesto marchio, segno od emblema, e della vendita di prodotti muniti di marchi, segni od emblemi di simil fatta » (1).

---

(1) Sent. 24 dicembre 1881, causa Rieti (*Foro It.*, 1882, II, col. 14).

Digitized by Google

287. Il modo più evidentemente doloso e caratteristico con cui si verifica il delitto previsto dall'articolo 12, n. 6, è quello in cui un produttore usi delle scatole, dei recipienti o delle etichette di un concorrente, per immettervi il prodotto di sua fabbricazione.

Questa ipotesi, come quella che ha immediato rapporto colla legge sui marchi, è contemplata dalla legge francese al paragrafo 2 dell'articolo 7, secondo il quale sono puniti colla stessa pena stabilita per i contraffattori di un marchio « ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ».

In questo caso, come ben distinse la Suprema Corte di Roma, trattasi di *falsità*, piuttosto che di contraffazione.

E così il Tribunale e la Corte di Napoli condannarono, in base all'articolo 12 della legge del 30 agosto 1868, colui che aveva venduto pillole al ioduro di ferro, nei *flacons* della Casa Blancard e C. di Parigi, mentre le pillole contenutevi non erano quelle di questa Ditta. E la Corte di cassazione di Roma rigettò il ricorso interposto contro quella sentenza (1).

Così pure il Tribunale e la Corte d'appello di Torino giudicarono che costituisce il reato previsto dal n. 6 dell'articolo 12 il fatto del liquorista che serve ai suoi avventori un liquore non genuino, contenuto però in bottiglie che portino il preciso marchio del liquore genuino. Nel qual caso v'era anche la frode in commercio prevista dall'articolo 297 del Codice penale (2).

288. Può anche verificarsi il delitto previsto dall'articolo 12, n. 6, quando venga violato il diritto che ha il produttore di veder rispettato il proprio marchio, per l'illecito uso che il rivenditore faccia del marchio o delle etichette del produttore, ed *in modo diverso* da quello

---

(1) Sentenza 12 aprile 1892, causa Giuliani (*Monit. Trib.*, 1892, pag. 557).

(2) Sentenze 18 dicembre 1895 e Corte di Torino 17 giugno 1896, causa Bisleri c. Mainero, Valletti (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, pag. 205).

Digitized by Google

che, presumibilmente od espressamente, è determinato dal produttore.

È uso comune nel commercio, e specialmente in quello dei vini, dei liquori, e di altre sostanze da vendersi al dettaglio, che, ad evitare le maggiori spese di trasporto di dogana o di dazio che colpirebbero i singoli recipienti, il produttore spedisca al commerciante il prodotto in grossa quantità (ad esempio, liquore in fusti), fornendogli, in pari tempo, i marchi o le etichette da apporsi sulle scatole, o sulle bottiglie, nelle quali il rivenditore sarà per frazionare il prodotto.

In tal caso, il commerciante avrà solamente diritto di apporre quelle etichette e quei marchi quando il prodotto sia immesso nei recipienti senza essere modificato od alterato, o comunque manipolato.

Se, invece, il prodotto subisce qualche variazione, fosse questa anche destinata a migliorarlo, il commerciante non ha più diritto di usare quei marchi o quelle etichette.

Questo fatto rientra nell'ipotesi dell'articolo 12, n. 6. Infatti se il commerciante acquista da un produttore una determinata qualità di merce, e si fa consegnare le marche od etichette relative, ciò significa indubbiamente ch'egli ha intenzione di rivendere il prodotto con quel marchio o con quell'etichetta, perchè a questa ed a quello il pubblico dà pregio particolare come distintivo di provenienza. D'altra parte, è chiaro che il produttore, intanto affida al commerciante il proprio marchio o la propria etichetta, in quanto suppone che debbano essere usati per distinguere il *suo* prodotto nella condizione precisa in cui viene da lui fabbricato e spedito.

Ond'è che il commerciante il quale varia comunque la merce e gli appone poi il marchio genuino, oltrechè al risarcimento dei danni verso il produttore, può anche essere responsabile, a seconda dei casi, per frode in commercio (1) o per violazione dell'articolo 12, n. 6, della legge sui marchi.

---

(1) Corte d'appello di Bologna, sentenza 15 dicembre 1902, causa Ditta Tardy e C., Veyret Latour e C. contro Cillario (*Giurispr. Ital.*,

Digitized by Google

Sono queste le ipotesi più comuni previste dall'articolo 12, n. 6, il quale, perciò, si limita a prevedere l'*uso sciente* di questi marchi, indipendentemente dalla loro fabbricazione.

Da quanto abbiamo esposto, appare che il n. 6 dell'articolo 12 contempla un fatto che costituisce generalmente l'*atto preparativo* ad una frode in commercio.

TITOLO III.

FRODE IN COMMERCIO

(*Articoli* 296, 297 *Cod. pen.*).

SOMMARIO: **289.** Disposizioni degli articoli 296 e 297 del Codice penale. Dichiarazioni della relazione ministeriale. Dichiarazioni della relazione Villa. — **290.** Esame della questione: Se gli articoli 296 e 297 del Codice penale abbiano abrogato l'articolo 12 della legge 30 agosto 1868. Esame delle differenti decisioni, in proposito, della Corte di cassazione di Roma. — **291.** Esame della giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti d'appello. — **292.** Non reputiamo fondata la distinzione delle due leggi dedotta dall'*entità* del reato. Le due leggi possono ritenersi coesistenti. Criterio da cui mosse la legge sui marchi. Criterio a cui si inspirò il Codice penale (art. 296, 297). Importanza pratica di questi differenti criteri. Esempi pratici tratti dalla giurisprudenza.

289. Il nuovo Codice penale, entrato in vigore nel 1890, sollevò una grave e non ancora definita questione, comprendendo nel capo V del libro II, che enumera le « *frodi nei commerci e nelle industrie* », ipotesi delittuose le quali hanno per base la contraffazione od alterazione dei nomi, marchi e segni distintivi, ed il loro uso, come mezzo per ingannare la pubblica fede.

L'articolo 296 è così concepito: « Chiunque contraffà « o altera i nomi, marchi e segni distintivi delle opere « dell'ingegno, ovvero dei prodotti di qualsiasi industria,

---

1903, parte I, sez. II, col. 80). — Questa sentenza venne cassata dalla Suprema Corte di Roma per considerazioni di diritto che non riflettono direttamente la tesi *di principio* affermata dalla Corte di Bologna (sentenza 18 giugno 1903; *Monit. Trib.*, 1903, pag. 906).

Digitized by Google

« o fa uso di tali nomi, marchi o segni contraffatti o alte-
« rati, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da
« un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta
« a cinquemila.

« Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera i
« disegni o modelli industriali, o fa uso di tali disegni o
« modelli contraffatti o alterati, ancorchè da altri.

« Il giudice può ordinare che la sentenza di condanna
« sia inserita in un giornale, da lui designato, a spese del
« condannato ».

L'articolo 297: « Chiunque introduce nello Stato per
« farne commercio, pone in vendita, o mette altrimenti
« in circolazione opere dell'ingegno o prodotti di qual-
« siasi industria, con nomi, marchi o segni distintivi con-
« traffatti o alterati, ovvero con nomi, marchi o segni
« distintivi atti a indurre in inganno il compratore sulla
« origine o sulla qualità dell'opera o del prodotto, è
« punito con la reclusione da un mese a due anni e con
« la multa da lire cinquanta a cinquemila ».

Di queste penali disposizioni, già contenute negli articoli 284 e 285 del progetto, la relazione ministeriale dava ragione nei seguenti termini:

« Altre maniere di frodi commerciali sono quelle prevedute negli articoli 284 e 285: consistente la prima nell'ingannare il compratore sul titolo delle materie d'oro e d'argento o sulla qualità delle pietre preziose, sofisticazioni queste assai tentatrici e in pari tempo giunte oggidì ad un superlativo grado di raffinamento; la seconda, nel falsificare i marchi, i nomi, o bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietari di razze d'animali, dei commercianti o industriali, ovvero i disegni o modelli di fabbrica ai medesimi appartenenti.

« Anche quest'ultima specie di falso è assai grave e pericolosa. L'apposizione del nome o del marchio infatti è il segno della personalità dell'autore, dell'industriale, del commerciante.

« E, siccome questo contrassegno ha per iscopo di garantirne la proprietà, di tutelarne il credito, così queste colpevoli adulterazioni possono recare enormi pregiudizi,

Digitized by Google

con l'introdurre nel commercio la mala fede su scala smisurata; col frodare il produttore usurpando l'opera sua, e talvolta, distruggendo una riputazione preziosa, applicandolo con temeraria menzogna a prodotti non meritevoli di parteciparvi; con l'ingannare il *consumatore*, il quale, fidandosi al nome ed al marchio, riceve oggetti scadenti pagandoli assai più del loro valore. Conseguentemente, non solo per questo delitto, in confronto dello schema senatorio, si è elevata la pena, ma inoltre fino dal progetto del 1883 si è stabilito che l'azione penale non vada più subordinata alla querela della parte; e ciò, sia perchè la querela restringerebbe eccessivamente l'esercizio dell'azione, sia perchè tali contraffazioni si *sono ricondotte al concetto per cui l'obbiettività loro, più che essere rappresentata dal diritto del privato autore dell'opera dell'ingegno o del proprietario del marchio o bollo industriale, lo è dalla fiducia del pubblico;* d'onde si manifesta opportuno il collocamento di tali delitti in questo titolo.

« Il progetto si limita a far menzione espressa di queste sole specie di frodi commerciali, siccome quelle che reclamano più urgente la tutela della sanzione penale; ma non è a dirsi per ciò che debbano andare impuniti gli autori di moltissime altre frodi che nell'esercizio del commercio stesso e delle industrie possono essere commesse. Queste pure devono ritenersi colpite, quando ricorrano circostanze di peculiare gravità, dalle disposizioni generali relative al reato di truffa; senza dire delle leggi particolari che separatamente ne trattano. Però l'esperienza ci ammaestra che l'incriminazione singolare di certi fatti (come l'inganno sulla natura di ogni mercanzia in genere) che sono pur troppo nelle abitudini di buona parte del commercio, sebbene scritta nella legge (art. 392 del Codice sardo), appunto per la sua generalità, non ottiene un pratico ed utile risultato.

« Provvedendo invece ad altre gravi specialità, è punito nello stesso modo del contraffattore, chi introduce dall'estero per farne commercio od espone in vendita opere d'arte, manifatture, animali, o mercanzie di qualsiasi specie con nomi, marchi o bolli contraffatti ».

Digitized by Google

A sua volta il relatore alla Camera dei deputati, onorevole Villa, riaffermava questo concetto della tutela *sociale* predominante, anzi dominante senz'altro, nelle nuove disposizioni penali, dicendo:

« L'animale marcato con uno stemma o con una lettera, il quadro o la statua firmata dal suo autore, le porcellane e le maioliche con l'impronta ed il nome della fabbrica, i fiaschi e le bottiglie con l'etichetta della fattoria e della cantina, dalla quale vengono fuori, sono tutte cose munite di speciali garanzie *pei compratori.* Chi toglie questi speciali segni di riconoscimento alle cose, per le quali essi sono fatti, allo scopo di attribuirli ad altri prodotti e ad altre cose, non viola soltanto una proprietà patrimoniale usurpando il buon nome e la fama degli altri prodotti, che sono tanta parte di ricchezza in commercio, ma *inganna il pubblico, pel quale sono fatti quei segni di riconoscimento e sono apposte quelle garanzie.*

« La lesione al patrimonio ed al credito individuale avviene mediante l'offesa arrecata alla fede del commercio; e questa seconda lesione giuridica è più importante della prima e quindi dà il carattere al reato, il quale va sempre notato e qualificato per la sua qualità o carattere più spiccato.

« È meritevole d'encomio il progetto per avere modificata la pena, che a questi reati minacciava l'articolo 394 del Codice penale sardo, il quale puniva con una multa sino a lire cinquecento, oltre al risarcimento dei danni e la confisca delle cose contraffatte e degli strumenti, che hanno servito alla frode. In questi reati non basta il punire con una semplice multa, la quale spesso non rappresenta che il rischio della speculazione, insieme a tanti altri rischi, che lo speculatore fraudolento riesce a coprire coi primi guadagni della sua falsa industria. Conviene che ci sia una pena corporale, come per tutte le frodi, e che la falsa industria possa essere colpita alla radice con la pubblicità che la stampa darà alla frode.

« Anche l'articolo 12 della nostra legge 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica e sui disegni e

Digitized by Google

modelli di fabbrica non contiene che la pena pecuniaria della multa sino a L. 2000, estensibile sino a L. 4000 in caso di recidiva. Tanto il Codice penale sardo come la legge speciale non fanno poi distinzione alcuna tra colui che falsifica i marchi e segni distintivi e modelli di fabbrica e colui che avrà posto in vendita od introdotto nel regno, per farne commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti. Questa distinzione è stata fatta dal nostro progetto ed i due reati sono contemplati in due distinti articoli. La pena però è la medesima e ciò non par giusto, giacchè, trattandosi di frodi al commercio, la vendita rappresenta la frode consumata, il mettere in vendita o l'introdurre nel regno i detti prodotti rappresenta la frode tentata, mentre la semplice contraffazione od alterazione è un atto *preparatorio*, il quale si può certo eccezionalmente punire, ma non mai parificare all'atto consumativo od alla consumazione ».

290. La sopravvegnenza di codeste disposizioni del Codice penale ha fatto sorgere la questione se le medesime abbiano sostituito, abrogandolo, l'articolo 12 della legge 30 agosto 1898, le cui ipotesi possono parere riassunte in quegli articoli 296 e 297.

La Corte di cassazione di Roma ebbe, naturalmente, a pronunziarsi più volte su questa questione, in seguito a denuncie di sentenze penali che avevano applicati questi articoli del Codice penale.

Nella sentenza 12 aprile 1892, quella Suprema Corte ammise esplicitamente la contemporanea sussistenza e funzione delle due categorie di disposizioni. Di quella, cioè, della legge speciale e di quella del Codice penale. « Osserva il Supremo Collegio (così nella sentenza) che l'articolo 296, *al pari dell'articolo* 12 *della legge* 30 *agosto* 1868, punisce tanto chi contraffà od altera i nomi, marchi o segni distintivi dei prodotti di qualsiasi industria, quanto colui che scientemente ne faccia uso » (1).

---

(1) Causa Giuliani (*Monit. Trib.*, 1892, pag. 557; *Giurispr. penale*, 1892, pag. 306).

Digitized by Google

Affermò ancora questo principio nella sentenza dell'8 giugno dello stesso anno, facendo però una spiccata distinzione. « Il ricorso (disse la Corte) *confonde due cose ben diverse: cioè, l'offesa al diritto privato nascente dalle privative*, con la *frode in commercio* definita dall'art. 297 del Codice penale » (1).

E l'ottima ed autorevole « *Rivista Penale* », annotando questa sentenza, approvava, ritenendola essa pure come evidente, questa distinzione sulla natura e sulla finalità delle due disposizioni enunciata dalla Corte di cassazione di Roma. Il periodico stesso, annotando quella sentenza, osservava che « evidentemente il ricorso faceva confusione fra la *frode al commercio o all'industria*, che è una cosa, e l'*offesa al diritto particolare della privativa*, che è un'altra: quella colpita dal Codice, questa dalla legge speciale; quella in questione, cioè oggetto d'imputazione nella presente causa; questa fuori questione, cioè estranea affatto all'imputazione. Qui, insomma, era in campo l'articolo 297 Codice penale, e non poteva trarvisi l'articolo della legge delli 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica che non vi è addentellato. La Suprema Corte egregiamente ribatte anche la strana argomentazione desunta dall'articolo 10 Codice penale, per l'applicazione della *legge particolare, operativa in ben altra sfera* ».

La stessa Cassazione romana, nelle successive sentenze 30 marzo 1894 e 15 giugno 1896 (2), senza risolvere *ex professo* questa questione, accennò, come indiscutibile, alla coesistenza dei due ordini di disposizioni, nonchè a quella distinzione in merito alla loro diversa efficacia operativa in diversi campi, che già la Corte aveva proclamata colla precedente sentenza. « Le imputazioni state elevate contro i fratelli Zempt contemplavano delitti propriamente detti, sia riguardo alle disposizioni dell'articolo 296 Codice penale, sia riguardo a quelle della legge

(1) Causa Gattoni e Fiora (*Riv. penale*, 1892, pag. 354).

(2) Causa D'Andrea (*Riv. penale*, 1894, pag. 622, n. 985) e causa Klotz c. Zempt (*ivi*, 1896, vol. II, pag. 243).

Digitized by Google

30 agosto 1868, *trattandosi di lesione di diritti* spettanti ad altra persona. Ciò essendo è evidentemente necessario, per la sussistenza dei *reati predetti*, che vi sia l'intenzione fraudolenta..... ».

Con sentenza 27 gennaio 1898 (1), la Corte Suprema adottava un altro criterio, ammettendo che le due leggi, quella, cioè, speciale sui marchi, ed il Codice penale, coesistono, ma contemplano reati diversi « *per entità* ».

Riportiamo la parte essenziale di questa sentenza:

« Osserva il Supremo Collegio che, ritenutosi dai giudici di merito, incensurabilmente in fatto, trattarsi nel caso concreto di una fraudolenta imitazione dei suddetti marchi e segni distintivi, l'esame della controversia si limita a vedere se la sanzione punitiva che colpisce un tal fatto stia nel vigente Codice penale, o si trovi invece nella predetta legge del 1868.

« Se il legislatore, per accordare alle progredite industrie una più energica protezione e per meglio garantire il diritto di proprietà dei marchi di fabbrica, *volle lasciare alla suddetta legge speciale di regolare e reprimere le frodi commerciali di minore entità*, e volle, con gli articoli 296 e 297 nuovo Codice, disciplinare i fatti più gravi e più severamente punirli, riesce chiaro che, nella generica denominazione di « contraffazione », intese comprendere tanto il fatto grave di colui che contraffà o altera i nomi, marchi o segni distintivi dei prodotti di qualsiasi industria, quanto il fatto, parimente grave, di colui che ne faccia una fraudolenta imitazione, mentre, così nell'un caso che nell'altro, l'agente, col fare una cosa diversa dal vero, è mosso dallo stesso proposito doloso di attentare al diritto di proprietà dei marchi ed alla pubblica fede, onde raggiungere così un illecito guadagno.

« Diffatti, se il dolo nella contraffazione del marchio genuino sta nella coscienza di riprodurlo nel modo più possibilmente perfetto, onde trarre compratori e consumatori in inganno; il dolo, nell'imitazione fraudolenta, sta nella volontà di dare al marchio imitato quell'analoga

(1) Causa Pini (*Riv. penale*, 1898, vol. I, pag. 568).

Digitized by Google

rassomiglianza o corrispondenza col marchio genuino che sia capace a creare fra tali marchi l'equivoco, e così condurre altri all'inganno suddetto.

« Si esplichi quindi la contraffazione nell'una o nell'altra guisa, e corra pure dalla riproduzione piena del marchio fino alla imitazione dello stesso, tali due forme equivalgono agli effetti penali. E di vero la contraffazione non è un contrapposto dell'imitazione fraudolenta, ma la racchiude in sè; e siccome l'una e l'altra sono animate dal medesimo intento di falsare il marchio genuino per riuscire alla frode commerciale, così non formano che due manifestazioni e due figure dello stesso reato, che non possono distinguersi, essendo avvinte fra loro dalla stessa origine e dagli stessi fattori.

« Nè la diversità dell'artifizio adoperato per attuare l'una e l'altra può loro imprimere caratteri giuridici così essenzialmente ripugnanti da causarne la reciproca eliminazione, mentre la materiale differenza della loro forma esteriore non ne cangia l'indole, ma solo le raffigura come due derivazioni di una medesima sorgente.

« E di tale comunanza di origine e di concetto ne porge valido argomento l'istesso articolo 12 di detta legge speciale. Ivi si legge: « 4° chi, senza aver propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avrà fatta una fraudolenta imitazione..... » Rilevasi da tale dizione che, se l'imitazione fraudolenta non è una vera e propria contraffazione, però non ne differisce sostanzialmente, e che, meno per la materialità del fatto, ne è la stessa configurazione per natura e per iscopi obiettivi e subiettivi.

« Cosicchè la dolosa imitazione dei marchi deve intendersi compresa nella contraffazione o alterazione degli stessi, e ciò sia per il significato comune della parola « contraffazione », e sia per il senso lato con cui la medesima venne usata negli articoli 296 e 297 Codice penale.

« E se in questo non viene ripetuta la formola dell'imitazione fraudolenta, se ne presenta facile e spontanea la ragione, essendo uno dei precipui pregi dell'imperante codice di non adoperare vocaboli diversi per

Digitized by Google

esprimere lo stesso concetto e di non definire i reati e le loro circostanze che enunciandone gli estremi e gli elementi generali ed eliminando le esemplificazioni e la casistica.

« A tali riflessi non pose mente la Corte di merito, e così andò a cercare la sanzione repressiva dell'imitazione fraudolenta di un marchio o segno distintivo industriale nell'articolo 12 della legge del 30 agosto 1868, senz'avvedersi che la distinzione, che ivi leggesi fra la contraffazione e l'imitazione dolosa di detti marchi, è stata distrutta dal vigente Codice penale del 1889, mercè i ripetuti articoli 296 e 297 che ne hanno trattata e riunita l'intera materia della contraffazione, alterazione o imitazione fraudolenta dei marchi, *lasciando alla legge speciale le contraffazioni minori;* ed è canone incontrovertito in diritto che le disposizioni della nuova legge derogano a quelle della legge anteriore allorchè ne hanno contemplata la materia o che le sono contrarie ».

Nella sentenza 3 luglio 1899 (1), la Corte di cassazione ritenne che « le disposizioni degli articoli 296 e 297 del Codice penale *abrogarono* le leggi 30 agosto 1868, numeri 4577 e 4578 (2), in tema di falsificazione di nomi, di marchi, segni, disegni e modelli, e della relativa introduzione nello Stato e circolazione, lasciando sussistere soltanto le disposizioni concernenti altri fatti e l'esercizio dell'azione civile da parte degli aventi diritto al nome, marchio, segno, disegno e modelli ».

Anche l'elaboratissima motivazione di questa sentenza, merita di essere riportata per la nuova e diffusa illustrazione che fa della tesi che essa sanziona:

« Attesochè con triplice ordine di leggi e di sanzioni penali siano presidiate la lealtà e la buona fede nell'esercizio dell'industria e del commercio dei suoi prodotti, per quanto concerne cioè distintamente le nuove invenzioni e scoperte, i marchi e segni distintivi di fabbrica, i nuovi modelli e disegni di fabbrica;

(1) Causa Dessena (*Riv. penale*, 1899, vol. II, pag. 350).
(2) Legge sui disegni e modelli di fabbrica.

Digitized by Google

« Che, nella deficienza dei codici preesistenti e per provvedere in una materia che assunse singolare importanza nei tempi odierni, siano state sancite le leggi del 30 ottobre 1859 e del 30 agosto 1868, *dirette più che altro*, massime la prima, *alla tutela dei diritti dei produttori, onde preservarli dalle contraffazioni e altre frodi;*

« Che però il nuovo Codice penale, nel disporre intorno alla tutela della fede pubblica in generale e a quella nei commerci e nelle industrie in particolare, che è tema del capo V del tit. VI, lib. II, non potesse esimersi dallo statuire in ordine anche a codeste frodi; e ciò, sia per completare le eventuali lacune avvertite nelle leggi speciali, e richiamarne a concetti più generali e armonici con la nuova legge penale le incriminazioni, sia per elevarne, ove ne fosse il caso, le penalità alla misura dovuta, secondo la gravità dei fatti;

« Che, mentre per quanto si attiene alle invenzioni e scoperte, sinteticamente prevedendo quelle di puro carattere scientifico insieme con quelle di pratica applicazione industriale, rispetto alle quali l'interesse pubblico e generale non richiedeva se non che s'incriminasse la rivelazione dei segreti (art. 298), tutto il rimanente essendo materia di mero interesse privato, cui provvede la legge del 1859, che all'uopo subordina l'azione penale alla querela di parte; per quanto invece concerne i marchi, segni distintivi, disegni e modelli di fabbrica, materia che, alla sua volta, si venne associando e sintetizzando con quella delle opere d'ingegno, furono prevedute tutte le figure proprie della falsità, ossia la contraffazione, l'alterazione e l'uso (art. 296), nonchè l'introduzione nello Stato e la messa in vendita o in circolazione (art. 297);

« Che rispetto a tali materie le disposizioni del Codice penale siano venute innovando e unificando nel senso di aver rifuso in unico contesto di norme e di sanzioni quanto concerne i marchi e segni distintivi, da una parte, e i disegni e modelli, dall'altra, cui provvedevano con diversità di norme le due leggi del 1868, numeri 4577 e 4578, e di aver orientata diversamente da tali leggi la nozione dei reati corrispondenti, ritenendo

Digitized by Google

che la loro obiettività, « più che essere rappresentata dal diritto del privato autore dell'opera dell'ingegno o del proprietario del bollo o marchio industriale, lo è dalla fiducia del pubblico » (*Relazione ministeriale* sul progetto del 1887, n. CXXII); con l'effetto conseguente di non essere più in alcun caso subordinata la configurazione del reato alla sussistenza di un diritto di privativa — come vanamente, sulle traccie del Codice sardo (art. 394), taluno era venuto proponendo in seno alla Commissione di revisione — nè la sua persecuzione alla querela di parte;

« Che, per tutto quanto è preveduto negli articoli 296 e 297 Codice penale, *a tutela del pubblico dei consumatori*, abbiano quindi cessato d'aver vigore le leggi del 1868 e le corrispondenti condizioni d'incriminazione e di perseguibilità ivi sancite, rimanendo di esse applicabili le sole disposizioni che, a tutela del diritto di privativa, prevedono reati e ipotesi diverse da quelle del Codice, e le norme che conferiscono cui spetta il diritto di esercitare l'azione civile;

« Che particolarmente, e in relazione alla fattispecie, la contraffazione di un marchio di fabbrica, quale sia accertata dal giudice del merito con apprezzamento incensurabile, e l'uso che si faccia di tale marchio contraffatto cadano sotto la sanzione dell'articolo 296 Codice penale, indipendentemente da ciò che il titolare del marchio abbia, o meno, osservato le formalità prescritte nella legge del 1868 perchè possa pretendere di farne uso esclusivo; quanto varrà soltanto ad abilitarlo o meno a convenire in giudizio il contraffattore — di che non è questione nella causa attuale ».

In una successiva decisione del 16 marzo 1900, la Corte di cassazione affermò nuovamente la contemporanea esistenza delle due disposizioni, ma da un altro punto di vista.

Disse, cioè, che « l'articolo 296 Codice penale punisce una *frode in commercio* e sta fra i reati contro la fede pubblica, ed è diretto ad impedire che si vendano merci *diverse* da quelle che con le apparenze di marchi od etichette contraffatte si promettono. La legge del 1868

Digitized by Google

invece, nelle parti rimaste in vigore dopo promulgato il Codice, regola soltanto i rapporti della contraffazione coi diritti del produttore che se ne crede leso » (1).

Finalmente, la stessa Corte Suprema fu chiamata ancora a pronunciarsi, nel 1901, sul ricorso proposto contro la sentenza 4 dicembre 1900 della Corte d'appello di Firenze, la quale aveva ammesso la coesistenza della legge speciale e del Codice penale.

La Cassazione rigettò il ricorso, riaffermando la massima già stabilita nella sentenza 27 gennaio 1898, precedentemente riportata, vale a dire che « gli articoli 296 e 297 del Codice penale prevedono tanto la contraffazione che la fraudolenta imitazione dei marchi e segni di fabbrica, restando fermo l'articolo 12 della legge del 30 agosto 1868 per le infrazioni *meno gravi* » (2).

291. Le decisioni dei Tribunali e delle Corti d'appello sono pur esse in vario senso, e non sempre con assoluta chiarezza di concetto.

La Corte d'appello di Torino disse che l'articolo 296 Codice penale « *fondendo* in una sola disposizione la proibizione di contraffare, alterare i nomi, marchi e segni distintivi, ne aggravò la sanzione penale » (3).

---

(1) Causa Nardi (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 85; *Riv. penale*, 1900, vol. II, pag. 38).

(2) Sentenza 24 aprile 1901, causa Molteni e Persico (*Riv. penale*, 1901, vol. IV, pag. 88, ove, in nota, trovasi pure riportata la sentenza denunciata della Corte di Firenze).

Ricordiamo pure un articolo del Lucchini pubblicato nel *Supplemento alla Rivista penale* (vol. I, 1892-93), in cui l'illustre giureconsulto manifestava l'opinione sua nel senso che « gli articoli 296 e 297 del codice penale vennero ad abrogare le disposizioni contenute nei numeri 1°, 2° e 6° dell'articolo 12 della legge 30 agosto 1868 per quanto concerne i marchi e segni distintivi di fabbrica. Rimasero in vigore il numero 3° per le modalità prevedute negli articoli 3, 5 e 6 di detta legge, ed i numeri 4° e 5° per la contraffazione impropria, o fraudolenta imitazione che non è menzionata nel codice » (*ivi*, pag. 346).

La giurisprudenza della Corte di cassazione, però, ritiene compresa negli articoli 296 e 297 anche la fraudolenta imitazione.

(3) Sentenza 8 giugno 1896, causa Tortone - Finello (*Giurispr. pen.*, 1896, pag. 337).

Digitized by Google

La Corte d'appello di Brescia, partendo dal canone (che però non è così assoluto come lo interpreta la Corte) che la legge posteriore deroga alla anteriore nella parte contemplata, ritenne che la fraudolenta imitazione non può essere punita se non applicando il Codice penale, essendo « abolita la legge 30 agosto 1868 » (1).

La Corte d'appello di Genova ha giudicato invece che « la legge del 30 agosto 1868 non è stata abrogata. Per dir così, si è frammista col Codice penale, e, quanto all'applicazione della pena, si sa che, incorrendosi nella violazione dell'articolo 12 della legge e degli articoli 296 e 297 del Codice penale, per la regola della prevalenza, è applicabile la pena più grave, che è quella del predetto Codice » (2).

La Corte d'appello di Milano nella sentenza 20 dicembre 1898 (3) ritenne pure in vigore amendue le leggi, e disse che si verifica il reato previsto dall'articolo 12 della legge speciale « pel solo fatto di togliere ad alcuno l'esclusività dell'uso del marchio di cui è coperta e contraddistinta la mercanzia del suo commercio. Occorre invece, a costituire il delitto previsto dall'articolo 297 del Codice penale, la *vendita* del prodotto contraddistinto da marchio atto ad indurre il compratore in inganno sulla provenienza del prodotto stesso ».

Posteriormente, con sentenza 30 gennaio 1900 (4), riaffermò quella coesistenza delle due leggi, ritenendo tuttavia che, a mente dell'articolo 78 del Codice penale, devesi applicare la pena comminata da questo Codice.

Il Tribunale di Piacenza e la Corte d'appello di Parma (5) ritennero che « il reato di frode in commercio

---

(1) Sentenza 27 maggio 1898, causa Gaffuri (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 10).

(2) Sentenza 9 agosto 1899, causa Ditta Martell c. Crettin e Branca (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 165).

(3) Causa Giavini e Chiapparelli (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 15).

(4) Causa Pisoni-Nicola Romeo, imputati (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 21).

(5) Sentenze 1° aprile 1896 e 30 settembre 1896, causa Zipperlen, Daussin, imputati (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, pag. 138, e 1897, pag. 78).

Digitized by Google

non sussiste, a mente dell'articolo 297 del Codice penale, quando la mercanzia, quantunque portante un marchio contraffatto, può però, per altri indizi, essere riconosciuta nella sua vera qualità e provenienza. Sussiste in tal caso solamente il reato di contraffazione di marchio previsto dall'articolo 12 legge 30 agosto 1868 ».

La sentenza della Corte di Parma venne denunciata dal Pubblico Ministero alla Corte di cassazione, la quale, con sentenza 20 gennaio 1897 (1), respinse il ricorso, ritenendo in modo evidente nella sua motivazione, che il nuovo Codice penale non ha punto abrogato la legge speciale.

292. Fatta così la sintesi della giurisprudenza, noi ci troviamo di fronte ad una questione che rimane, qual era *ab origine*, controversa.

La soluzione ad essa data dalle sentenze che hanno introdotto la distinzione fra reati « meno gravi », a cui sarebbe riservata esclusivamente l'applicabilità della legge speciale, e dei reati « più gravi » da punirsi colle disposizioni del Codice penale, non risolve nulla. Essa, intanto, non ha base nello spirito nè nella parola della legge penale. Poichè e dalle locuzioni larghissime, indefinite, usate dal Codice penale di « *contraffazione* », « *alterazione* », e dalle stesse parole della relazione ministeriale, risulta che qualunque dolosa variazione od imitazione di marchio che abbia per iscopo d'*ingannare* il compratore, ed a codesto inganno *sia atta*, rientra nelle ipotesi delittuose previste da quegli articoli del Codice penale.

D'altra parte, non si può *a priori* stabilire quando vi sia reato più grave e quando meno, in tema soprattutto di contraffazione. Sarà più grave la fabbricazione, la preparazione del marchio, o dell'etichetta contraffatta, ovvero l'uso sciente che di essa si faccia? Impossibile rispondere astrattamente, perchè l'un reato suppone l'altro e sono due atti consecutivi che si completano a vicenda, e che concorrono, direttamente amendue, alla

(1) *Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 84.

Digitized by Google

frode in commercio. Sono le due figure cardinali dell'articolo 12, come lo sono del Codice penale.

A nostro avviso, nella coesistenza delle due leggi, la speciale e generale, non vi è contraddizione di sorta.

Devesi innanzi tutto partire dalla *genesi*, ed avere di mira lo *scopo* delle due leggi.

La legge del 30 agosto 1868, nel concetto primitivo fondamentale da cui mosse, non è punto una legge generale, la quale avesse per iscopo di obbligare i produttori ad apporre un marchio o segno distintivo nel pubblico interesse. È invece e solamente una legge speciale, la quale è dominata dal concetto di proteggere, *nell'interesse del fabbricante*, il marchio che questi ha adottato e di cui è proprietario.

Essa dunque provvede essenzialmente ad un interesse particolare, per quanto, praticamente, la tutela di questo interesse possa giovare al pubblico, sì e come l'igiene individuale è il caposaldo dell'igiene sociale.

Ciò non esclude che la giurisprudenza, pur rispettando questo principio fondamentale originario della legge, possa, anzi debba, interpretarla anche e specialmente in rapporto allo scopo pratico che la legge stessa viene necessariamente ad avere, dal momento che il marchio destinato a tutelare e guarentire l'interesse del fabbricante è, per la forza delle cose e per l'indole della sua funzione, un vantaggio positivo per i consumatori.

Ma il fatto che il giudice può, nelle sue applicazioni, associare, con fortunato intreccio, l'interesse privato al pubblico, non impedisce che inalterato rimanga il concetto della legge a cui il legislatore si è essenzialmente inspirato. Intanto è certo che il legislatore ha posto in prima linea come principio fondamentale della legge 1868 « la protezione dell'inviolabilità dei marchi e segni distintivi, i quali assicurano la proprietà e il credito *dei fabbricanti e produttori*, dando ad essi, senza ledere la libertà, *il mezzo di premunirsi contro le frodi a loro carico* » (1).

---

(1) Relazione della Commissione parlamentare, presentata nella tornata del 1° giugno 1867 (*Atti del Parlamento subalpino*, loc. cit.).

Digitized by Google

La legge del 1868, adunque, tende a proteggere il commerciante dalla concorrenza fraudolenta *degli altri commercianti.*

Il Codice penale, invece, se indirettamente protegge anche la proprietà del marchio, ha direttamente per oggetto di colpire la contraffazione « come temeraria menzogna, quando venga applicata ai prodotti non meritevoli di parteciparvi *con l'inganno del consumatore*, il quale, fidandosi al nome od al marchio, riceve oggetti scadenti pagandoli assai più del loro valore » (1). Il Codice penale (soggiunge la relazione) ha ricondotto le contraffazioni « al concetto per cui l'obbiettività loro, *più* che essere rappresentata dal diritto del proprietario del marchio o bollo industriale, lo è dalla fiducia del pubblico. D'onde si manifesta opportuno il collocamento di tali delitti in questo titolo (frodi nei commerci e nelle industrie) ».

Questa distinzione fra le due leggi non è solamente astratta e dottrinale, ma ha anche la massima importanza pratica.

Poichè la contraffazione od imitazione fraudolenta del marchio, prevista e punita dalla legge speciale, non equivale *sempre e necessariamente*, alla frode in commercio prevista dal Codice penale.

Per che la contraffazione possa costituire reato di frode in commercio, dev'essere essenzialmente tale da costituire « mezzo idoneo » alla frode. Se la contraffazione è così grossolana o così imperfetta, da rendere impossibile l'inganno, in questo caso manca la base della imputabilità per la frode in commercio.

Su ciò non può cader dubbio. E la Corte di cassazione di Roma ha dimostrato ed applicato questo principio nella sentenza 20 gennaio 1897, già ricordata, ed in tema appunto di frode in commercio mediante contraffazione di marchio. Disse la Corte: che nel caso contemplato dall'articolo 297, poichè trattasi di reato di frode nella industria, è richiesto ben più che la scienza, l'*inganno.*

(1) Relazione ministeriale.

Digitized by Google

« Difatti (così quella sentenza) i nomi, marchi e segni distintivi, coi quali si pone in vendita od in circolazione un prodotto industriale *devono essere atti ad indurre in inganno il compratore* sull'origine o sulle qualità del prodotto. *Ecco l'elemento* morale *specifico* del reato, voluto con identiche parole tanto dal Codice che dalla legge speciale: se esso manca, il reato non sussiste. E poichè, in fatto, i nomi, i marchi e segni distintivi adoperati in vario modo non erano *atti ad ingannare*, anzi per essi era impossibile qualsiasi inganno, così gli imputati dovevano essere, come furono, prosciolti da ogni speciale responsabilità, tanto di fronte all'articolo 297 del Codice quanto di fronte all'art. 12, n. 6°, della legge 30 agosto 1868, per inesistenza di reato ».

Molto opportunamente, e con precisione di criterio giuridico, la Corte di cassazione, in correlazione al titolo dell'imputazione, ha accennato solamente all'inapplicabilità del numero 6° dell'articolo 12.

Perchè, se anche la contraffazione non è tale da rendere possibile la frode in commercio, essa però sussiste sempre, e malgrado la non idoneità del mezzo, di fronte ai numeri 1° e 4° dell'art. 12 della legge 30 agosto 1868.

Può, cioè, non esservi il reato nei rapporti fra il contraffattore ed il consumatore per insufficienza del mezzo adoperato.

Ma, nei rapporti col diritto di marchio garantito dalla legge speciale, la caratteristica dell'*idoneità del mezzo* non è essenziale. Se dall'esame del marchio risulta che il medesimo è la fraudolenta riproduzione, per quanto infelice, del marchio originale appartenente ad altri, l'articolo 12 della legge speciale sta, e la contraffazione o la imitazione fraudolenta sono reati punibili colla pena minore comminata da questa legge, indipendentemente dal reato maggiore di frode in commercio in cui quelli potrebbero essere conglobati per effetto dell'articolo 78 del Codice penale.

Manca la frode, ma vi è nondimeno la contraffazione o l'imitazione fraudolenta, che è il reato voluto (per quanto inabilmente) dal contraffattore, ai danni del proprietario

Digitized by Google

del marchio. Vero sia pure che questo atto fraudolento dell'imitazione fosse voluto come *mezzo* per ingannare i consumatori, e non come fine a sè stesso. Ma l'articolo 12 della legge 30 agosto 1868 non si preoccupa del *fine*. Fa consistere il reato *in re ipsa*. Cioè nel fatto della contraffazione.

In questo caso, come ci insegna la stessa Corte di cassazione nella sentenza medesima, il reato è costituito « dall'elemento subbiettivo della volontà espresso, in formola generale, dall'articolo 45 del Codice penale ». Vi è « il dolo specifico, il quale consiste nella coscienza e volontà a delinquere *in quel dato caso e modo* » (1).

Ed allora, a ragione, la Corte di Milano ha distinto il reato previsto dall'articolo 12 della legge speciale, limitandone l'essenza di fatto e diritto « alla violazione *del diritto di esclusività dell'uso del marchio* ad altri appartenente », dal reato di frode in commercio consistente nell'apposizione di un marchio « *atto ad indurre in inganno il compratore* » (2).

Come pure hanno avuto ragione ed il Tribunale di Piacenza, e la Corte d'appello di Parma nella sentenza tenuta ferma dalla Corte di cassazione, allorquando giudicarono che, se il marchio è contraffatto in modo da non dar luogo all' inganno del compratore, manca il reato di frode in commercio, ma sta quello di contraffazione previsto dall'articolo 12 della legge speciale.

Presentiamo un altro caso pratico e caratteristico, che ci suggerisce la giurisprudenza.

La Ditta Bovet di Fleuries (Svizzera), fabbricante di orologi, da oltre cinquant'anni ne faceva fabbricare una speciale qualità da certo Lorimier di Besançon per farne l'esportazione in Cina, ed aveva, perciò, autorizzato, anzi obbligato, il Lorimier a fabbricarli apponendo loro la marca di essa Ditta « Bovet Frères ». Ed il Lorimier aveva fatto il deposito di questo marchio in Francia.

---

(1) Sentenza citata.

(2) Sentenza 20 dicembre 1898, causa Giavino c. Chiapparelli (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 15).

Digitized by Google

Un altro fabbricante che aveva intrapresa la fabbricazione di orologi col marchio « *Bovet* » venne condannato dalla Corte di Besançon (1).

Suppongasi che un simile fatto si verifichi in Italia. E che un fabbricante « per commissione », approfittando della facoltà che ha di usare del marchio della ditta committente per cui conto egli fabbrica, venda egli direttamente ai terzi quegli orologi, *come provenienti* dalla Casa committente, ed assicurando che *colà* sono stati fabbricati e di colà spediti a lui per la vendita.

In questo caso si verificherebbe precisamente il reato di frode in commercio previsto dall'articolo 297 Codice penale. Poichè il venditore avrebbe posto in vendita un prodotto dell'industria con marchio « atto ad indurre in inganno il compratore *sull'origine* del prodotto ».

Ma contraffazione od imitazione fraudolenta od usurpazione di marchio, a mente dei numeri 1°, 4°, 6° dell'articolo 12 della legge 30 agosto 1868, non vi sarebbe certamente, dal momento che il marchio è effettivamente quello della Casa che ne è proprietaria, e l'*uso* di quel marchio è stato legittimo, comechè autorizzato, anzi apposto per mandato della Casa stessa.

Questa possibilità di coesistenza della legge speciale e del Codice penale ci pare sia stata egregiamente fissata dal Tribunale di Milano nella sentenza 4 luglio 1888 (2): « Quando si prende il nome di una ditta esistente che, coi suoi prodotti, si è acquistata una certa riputazione in commercio, e lo si applica con apposite etichette alla propria merce, per farla credere proveniente da quella fabbrica, *e così la si vende*, allora il fatto diventa più grave e riveste il carattere di un *doppio reato*. Oltrecchè una vera truffa, o frode, a danno *dell'acquirente* che viene, così, ingannato sulla qualità o provenienza della merce, esso presentasi anche sotto l'aspetto di un furto in pregiudizio del *proprietario del nome di cui si fa uso*, poichè gli si ruba il profitto, ch'egli legittimamente era in diritto

(1) Sentenza 30 novembre 1861.

(2) Causa Gené Frères (Salvini, presidente) c. Banfi ed altri.

Digitized by Google

di attendere. È, per dirla colle parole della legge, una usurpazione del nome commerciale, prevista e punita dagli articoli 5 e 12 della legge 30 agosto 1868 ».

Poichè dunque le due leggi non si contraddicono, e ciascuna agisce in un'orbita sua propria, e poichè se vi sono casi in cui la frode in commercio si compenetra colla violazione del marchio, o questa con quella, ve ne sono però altri che rientrar possono solamente o nell'una o nell'altra di quelle ipotesi, non è il caso di voler sostenere che il Codice penale abbia abrogato la legge speciale.

Digitized by Google

LIBRO SECONDO

DELL'AZIONE PER CONTRAFFAZIONE

SOMMARIO: **293.** L'azione per la tutela del marchio è *penale* e *civile*.

293. L'articolo 11 della legge accorda due distinte azioni per la tutela del marchio e dei segni distintivi.

Cioè, l'azione « civile » che spetta per regola generale al proprietario del marchio, e l'azione « penale » che spetta a qualunque cittadino ed al Pubblico Ministero.

Trattiamone separatamente.

CAPO I.

Azione civile.

SOMMARIO: **294.** A chi competa l'azione civile contro i contraffattori. — **295.** L'azione civile *può* essere proposta contemporaneamente alla azione penale. — **296.** Se il giudizio per contraffazione sia di competenza civile o commerciale. Incertezza a questo riguardo nella legge del 1855. Secondo la legge 1868 (art. 11) le cause per contraffazione sarebbero a ritenersi d'indole *civile*. Sentenze che le ritennero invece d'indole *commerciale*. Fondamento di questa teoria in base agli articoli 869 e 870 del Codice di commercio. — **297.** Diritto degli stranieri di agire per contraffazione dei loro marchi. Se l'azione delle società straniere sia subordinata alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del Codice di commercio. Giurisprudenza che ha, giustamente, opinato per la negativa. — **298.** Se ai giudizi per contraffazione di marchio sia applicabile, per analogia, l'articolo 68 della legge 30 ottobre 1859 che permette il *sequestro* degli oggetti contraffatti. La negativa è rettamente affermata dalla giurisprudenza. — **299.** Se sia applicabile l'articolo 921 del Codice di procedura civile. Opinione affermativa del Tribunale di Milano. — **300.** Caso nel quale, per le disposizioni della Convenzione di Parigi, è ammesso il sequestro.

294. Il diritto che ha il proprietario del marchio o del segno distintivo di rivendicarne l'uso esclusivo, agendo in giudizio contro chiunque disconosca e leda quel diritto, non ha bisogno di dimostrazione.

Digitized by Google

Quando però il marchio non è usato dal suo proprietario, ma da un terzo che ne sia in legittimo possesso, potrà il terzo proporre l'azione civile per rivendicare l'esclusività del marchio, ed impedire ai concorrenti l'usurpazione che ne avessero fatta?

Questa questione si è sollevata, in tema di diritto di privative industriali, derivante dalla legge 30 ottobre 1859, e fu risolta, quasi concordemente dalla giurisprudenza e dalla dottrina, in senso negativo.

Si riconosce a chi è investito dell'uso della privativa il diritto di agire per evizione verso il proprietario della privativa, per che faccia cessare l'uso illegittimo che i terzi facciano del prodotto, o processo brevettato. Ma l'azione diretta del concessionario od utente della privativa verso i contraffattori non è generalmente ammessa.

Questa teoria, in materia di privativa industriale per un'invenzione, può ritenersi esatta dal momento che, secondo la legge 30 ottobre 1859, si considera la contraffazione come reato d'*azione privata*.

Invece, come diremo a suo tempo, la violazione del diritto di marchio dà vita ad un delitto d'*azione pubblica*.

Ed allora la questione che abbiamo proposta perde molto della sua importanza dal punto di vista pratico. Poichè, essendo in facoltà di qualunque cittadino di denunziare la violazione del marchio come reato, e l'art. 3 Cod. proc. penale acconsentendo l'azione civile dipendente da delitto a qualunque danneggiato, sarà sempre aperta la via della denunzia penale a chi sia leso dalla contraffazione, o da altra delle figure di reato previste dall'art. 12.

295. L'azione civile e quella penale possono essere proposte contemporaneamente e davanti allo stesso giudice penale, ovvero, proposta prima la querela in sede penale, potrà poi, durante o dopo l'istruttoria relativa, essere proposto il giudizio civile, in conformità alla disposizione dell'articolo 4 del Codice di procedura penale (1).

---

(1) Sentenza 27 marzo 1895 della Corte di cassazione di Roma, causa Cananzi (*Giurispr. pen.*, 1895, pag. 293).

Digitized by Google

Quando poi l'imputato sollevi, a sua difesa, eccezioni di diritto civile concernenti la proprietà od altro diritto reale, che escluderebbero il reato se sussistessero, in tal caso niun dubbio che il giudice, *trovando in esse qualche apparenza di fondamento*, potrà sospendere il giudizio penale, e rimettere la cognizione del merito delle dette eccezioni al giudice competente, fissando un termine all'imputato per procurarne la risoluzione.

Ciò dice l'articolo 33 del Codice di procedura penale. Ed i giudizi penali relativi alla violazione del diritto di marchio seguono le regole comuni di diritto (1).

296. Vediamo ora a quale giurisdizione appartenga di giudicare in materia d'azione civile per la tutela del marchio.

La legge sarda del 1855 distingueva formalmente l'azione civile risguardante le questioni attinenti alla *proprietà* del marchio, dall'azione civile per ottenere il risarcimento dei danni in dipendenza della violazione del diritto di marchio.

E disponeva all'articolo 14 che le azioni risguardanti la proprietà dei marchi dovevano esercitarsi dinanzi ai tribunali provinciali, i quali avevano giurisdizione *civile*.

Per la liquidazione dei danni dipendenti dalla contraffazione, l'articolo 16 diceva solamente che « *il tribunale* statuirà ».

La relazione presentata dal Cavour, ministro delle finanze, al 5 maggio 1854, dichiarava esplicitamente che, secondo il progetto, tanto le azioni riflettenti la proprietà del marchio, quanto quelle relative alla liquidazione dei danni, si dovevano devolvere alla competenza dei tribunali *civili*.

---

(1) Così anche in questa materia è stato deciso che l'ordinanza in istruttoria penale che dichiara il non luogo a procedere per inesistenza di reato di contraffazione e fraudolenta imitazione di marchi non esclude per gli stessi come per altri fatti, a chi era costituito parte civile, di intentare poi l'azione civile per danni (Sentenza della Corte d'appello di Genova, 17 maggio 1900, causa Branca c. Brancaleoni; *Giurispr. Tor.*, 1900, pag. 1261, con nota illustrativa).

Digitized by Google

Dicevasi nella detta relazione: « Abbiamo preferito la giurisdizione dei tribunali civili a quella dei tribunali di commercio, poichè ci è sembrato che un'azione civile per contraffazione di un marchio, per esempio, e tutte le altre azioni simili a questa, siano da considerarsi come originate da questioni di proprietà o di esercizio di un diritto esclusivo, il quale è, per così dire, estrinseco all'ordine di quei fatti, la cui natura è prettamente commerciale.

« In effetto, se un commerciante, un fabbricante od un proprietario d'una razza di animali convengono in giudizio un individuo che usurpò un loro marchio, ovvero se sorge questione sull'uso di un segno che taluno può, a ragion d'esempio, reputare simile ad un altro già da lui adoperato, qual è l'incombenza del giudice chiamato a risolvere la controversia? Quella di verificare se l'attore ha diritto di stare in giudizio, cioè s'egli adempì il deposito che gli conferisce l'esercizio di quel diritto ch'egli vuole sperimentare, e se nel fatto esiste la contraffazione o la somiglianza di cui si lamenta: in terzo luogo, egli deve indagare se il convenuto è in colpa del fatto per applicargli la condanna che merita.

« Ora, nessuna di queste ricerche è d'indole commerciale.

« Dicesi però che, trattandosi di fabbriche o di commerci, l'estimazione dei danni può essere fatta con maggiore conoscenza di causa dai giudici commerciali che dai civili.

« Questa obbiezione è in apparenza grave; ma non vale a rimuoverci dal proposito. Poichè in realtà la liquidazione dei danni ed interessi è, per lo più, eseguita per mezzo di *periti* chiamati a farne l'estimazione: il che può essere praticato dal giudice civile egualmente che dal commerciale; ed oltracciò, anche quando il giudice commerciale pronunzia sul merito della liquidazione, la legge concede la facoltà d'appellare dalla sua sentenza, e l'appellazione è discussa innanzi ai giudici ordinari. La quale osservazione, se può credersi che non provi sempre contro la giurisdizione commerciale nei casi in cui i

Digitized by Google

giudici hanno d'uopo di cognizioni speciali per compiere l'esame intrinseco della controversia innanzi ad essi agitata, è però di gravissimo momento nella ipotesi in cui ragioniamo, per il motivo che la controversia relativa alla contraffazione dei marchi non concerne atti di commercio, nè richiede conoscenze speciali per essere risoluta; e la liquidazione dei danni, siccome abbiamo detto, può eseguirsi per mezzo di persone esperte e forse più acconce, perchè più tecniche, dei giudici commerciali, anzi da essi medesimi, il più delle volte, giudiziariamente consultate » (1).

Nelle discussioni alla Camera dei deputati l'on. Biancheri, facendo rilevare come « l'articolo 16 rimandasse la parte lesa per far valere i suoi diritti innanzi al tribunale *civile* », osservava: « Siccome qui si tratta di questioni essenzialmente commerciali, parmi che alcune volte potrebbero mancare al tribunale civile gli elementi necessari per istabilire su questi danni e su questi interessi. A me pare più consentaneo allo spirito della legislazione che decidessero in queste questioni i tribunali di commercio ».

Al che il relatore Deforesta rispondeva: « Io osserverò che in quest'articolo non si dice che il tribunale, il quale deciderà di queste azioni, sarà quello *di commercio* piuttosto che *il civile:* o quest'azione sarà di natura tale da essere considerata come commerciale, ed allora giudicherà il tribunale di commercio: o sarà diversamente, come io credo e come pensa la Commissione, e ne conoscerà il tribunale civile » (2).

Nella legge del 1868 fu fatto solamente menzione della competenza per quanto riguarda le azioni, riguardanti la *proprietà* dei marchi, ed all'articolo 12, dopo aver fissato le pene da irrogarsi, si aggiunge: « Queste pene sono applicate senza pregiudizio del risarcimento dei danni a chi di ragione ».

---

(1) *Atti del Parlamento subalpino*, sessione del 1853-54, vol. II, Documenti, pag. 1486.

(2) *Atti del Parlamento subalpino*, sessione del 1853-54, vol. VI, pag. 2677.

Digitized by Google

Nella relazione della Commissione parlamentare (1) si dice solamente che « era necessario stabilire ancora che le cause fossero presso i tribunali civili istruite e giudicate sommariamente: il quale concetto non è nuovo, ma tratto dalla legge stessa del 1859 e dall'altra 12 marzo 1855 » (2).

E poichè l'articolo 11 non fa eccezioni, ed anzi comprende espressamente « i marchi ed altri segni distintivi », parrebbe evidente che anche per la tutela dei distintivi indicati all'articolo 5 della legge, come costituenti un equivalente del marchio la competenza debba ritenersi sempre devoluta ai tribunali civili (3).

Non mancano perciò decisioni che ritennero d'indole commerciale l'azione relativa alla proprietà ed all'usurpazione dei marchi (4).

E questa tesi trova un razionale appoggio non solamente nei fatti, ma anche nelle disposizioni degli articoli 869 e 870 Codice di commercio del 1883, posteriore cioè alla legge speciale.

Il detto Codice ha espressamente regolato nel libro quarto, titolo I, l' « *esercizio delle azioni commerciali* », ed

---

(1) Tornata del 1° giugno 1866.

(2) Legge 30 ottobre 1859, articolo 67: « L'azione civile (di contraffazione) sarà sperimentata secondo le forme del procedimento sommario ».

(3) Corte d'appello di Genova, 14 ottobre 1882, causa Celle c. Sbertoli (Supino, *Dir. comm.*, 1883, p. 45; *Monit. Trib.*, 1883, p. 983); Corte di cassazione di Napoli, 3 giugno 1885, causa Fiorentino c. Primicino (*ivi*, 1885, pag. 965); Corte d'appello di Milano, 30 aprile 1886, causa Talini c. Merli (*ivi*, 1886, pag. 562); Corte d'appello di Napoli, 4 settembre 1885, causa Greven contro Mascitelli (*Foro It.*, 1885, parte I, col. 1203); Corte d'appello di Messina, 6 febbraio 1895, causa Hogg c. Cananzi (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, p. 353); Corte di cassazione di Roma, 27 marzo 1895, nella stessa causa (*ivi*). — In tema però di concorrenza sleale la competenza può essere commerciale. V. parte terza.

(4) Corte d'appello di Venezia, 17 gennaio 1884, causa Rossi-Frattin c. Peltrera (Supino, *Dir. comm.*, 1884, pag. 263, e *Temi Veneta*, 1884, p. 132); Corte d'appello di Firenze, 4 giugno 1867 (*Giurispr. Tor.*, 1867, p. 498); Corte d'appello di Torino, 5 ottobre 1886, causa Credito cooperativo torinese c. Credito torinese (*ivi*, 1886, pag. 731). Analogamente: Corte di cassazione di Torino, 23 settembre 1886, causa Crovario c. Ferrovie Alta Italia (*ivi*, 1886, pag. 664).

Digitized by Google

ha dichiarato che appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione « *di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta di persone* » ed anche « *quando l'atto è commerciale per una sola delle parti, le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale* ».

Se, come non ci pare dubbio, anche in questo caso sta il principio cardinale contenuto nell'articolo 5 delle *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale* », secondo il quale la legge posteriore abroga la precedente quando le nuove disposizioni siano incompatibili colle precedenti, noi crediamo che le controversie sui marchi seguano le norme generali di competenza.

E così dovranno ritenersi di competenza commerciale se il fatto, che dà luogo alla controversia sul marchio, dipenda da atto commerciale di una o di ambe le parti, ed anche una sola di esse sia commerciante.

Se, invece, la controversia si agita fra due cittadini non commercianti, od il marchio non è destinato a servire in contrattazioni d'indole commerciale, ma unicamente a contraddistinguere prodotti non destinati a vendita o compera *commerciale*, in tal caso l'indole della controversia essendo civile, ne è deferito il giudizio alla competenza civile.

297. Diritto incondizionato a proporre l'azione civile hanno gli stranieri al pari dei cittadini, siano essi persone fisiche od enti morali.

Quest'osservazione potrebbe parere superflua, se non si fosse più d'una volta eccepito che le società estere non possono agire in giudizio per la tutela e rivendicazione del proprio marchio, e per la repressione delle contraffazioni, o costituirsi parte civile nei giudizi penali, quando non abbiano ottemperato alle prescrizioni degli articoli 230 o 232 del Codice di commercio (1).

---

(1) Art. 230: « Le società legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel regno una sede secondaria od una rappresentanza,

Digitized by Google

Eccezione senza fondamento, e che venne meritamente respinta sempre dalla giurisprudenza.

La legge 30 agosto 1868 (disse a questo proposito la Corte di cassazione di Torino) nella lettera e nello spirito ha voluto « tutelare chiunque adotta un marchio od altro segno distintivo di fabbrica, sia esso individuo, o ditta, o società, senza distinzione fra nazionali ed esteri. Epperò dato anche, come si allega dagli imputati, che la Ditta Ross e Duncan fosse una società, non potrebbesi ritenere obbligata all'adempimento delle formalità dell'articolo 232 del Codice di commercio e di quelli ivi richiamati, le quali sono poi evidentemente dettate per le società estere, che vogliono operare o stabilire sede e rappresentanze in Italia, e per conseguenza non si

---

sono soggette alle disposizioni del presente codice riguardanti il deposito e la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno od all'altro, e dei bilanci; devono pubblicare inoltre il nome delle persone che dirigono od amministrano tali sedi, od altrimenti rappresentano la società nello Stato.

« Queste persone hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali.

« Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 76, si devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori di queste.

« Le società costituite in paese estero, le quali hanno nel regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come società nazionali e sono soggette, anche per la forma e validità del loro atto costitutivo, benchè stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni del presente codice ».

Art. 232: « Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, costituite in paese estero, devono depositare per intero il loro atto costitutivo nella cancelleria del Tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell'articolo 90.

« Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 92, rispetto agli stabilimenti secondari od alle rappresentanze che istituiscono nel regno.

« Le altre specie di società costituite in paese estero devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 91 nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alle disposizioni del primo capoverso dell'art. 92, rispetto agli stabilimenti secondari ed alle rappresentanze ».

Digitized by Google

possono estendere ai casi di querela o costituzione di parte civile per contravvenzioni che a loro danno siano state commesse a termini della legge 30 agosto 1868 » (1).

298. La procedura dell'azione civile sia per la tutela della proprietà, sia per la repressione della contraffazione, ha dato ancor luogo ad un altro dubbio, relativamente al modo di assicurare la prova e l'identità della contraffazione.

È mestieri, preliminarmente, ricordare una speciale disposizione contenuta nell'articolo 68 della legge del 30 ottobre 1859 sulle privative industriali derivanti da invenzioni o scoperte.

Affinchè il proprietario della privativa possa assicurarsi il mezzo di prova dell'esistenza dell'oggetto contraffatto, che dovrà anche servire di base al giudizio del tribunale per il confronto con ciò che è descritto come nuova invenzione nell'attestato di privativa, l'articolo 68 dispone che il presidente del tribunale civile può, « sopra

---

(1) Sentenza 10 gennaio 1889, causa Gambaro-Pastori (*Giurispr. pen.*, 1889, pag. 73). Conf.: Corte d'appello di Venezia, 2 luglio 1881, Bon ed altri, imputati (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 837).

Anche il Tribunale di Milano risolse in questo senso la questione: « Si oppone poi, che quand'anche la Società esistesse all'estero, non avrebbe vita in Italia, per non essersi uniformata all'art. 230 del Codice di commercio. Questa eccezione non regge, perchè, se è vero che la Compagnia Liebig non si è conformata al disposto dell'articolo 230 del Codice di commercio, non è men vero che qui non si tratta di vedere se essa possa svolgere la propria azione ed esplicare la sua attività in Italia senz'avere fatto prima le trascrizioni e pubblicazioni volute dalla legge, ma soltanto se essa, quale persona giuridica, legalmente esistente all'estero, possa costituirsi parte civile avanti ai tribunali italiani per un reato consumato a suo danno nel regno. E la risposta affermativa non può essere dubbia, dovendosi qui aver riguardo, non alle disposizioni del Codice di commercio che regolano lo svolgimento economico e giuridico delle Società commerciali, ma soltanto alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'azione civile nascente da un reato » (Ordinanza 10 novembre 1899).

Corte d'appello di Milano, 15 dicembre 1903, Fabbrica merci di metallo di Berndorf Arthur Krupp contro Société d'alliage des métaux (Bulfoni estensore).

Digitized by Google

dimanda del proprietario di un attestato di privativa, ordinare il *sequestro*, ovvero la semplice *descrizione* degli oggetti che pretendonsi contraffatti, od adoperati in contravvenzione della privativa, purchè non siano addetti ad uso puramente personale. Con la stessa ordinanza il presidente delegherà un usciere per eseguirla, e potrà aggiungervi la nomina di uno o più periti per la descrizione degli oggetti. Egli imporrà inoltre all'attore una cauzione da essere prestata prima di procedere al sequestro ».

Questo procedimento speciale è ammissibile per il sequestro o comunque per l'accertamento delle contraffazioni di marchi?

La negativa è giustamente affermata dalla giurisprudenza (1) ed il Tribunale di Genova ritenne anche responsabile dei danni la parte che si era valsa di codesto speciale procedimento.

« Invero (disse il Tribunale) la legge sui marchi e distintivi di fabbrica non contiene alcuna disposizione analoga a quella dell'articolo 68 della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali. Questo sistema ha il vantaggio che l'interessato può verificare, preliminarmente al giudizio, quanto vi sia di vero nella supposta contraffazione o dolosa imitazione, e porre al sicuro il prodotto di essa per poscia sottoporlo all'azione della giustizia, mentre invece le prove possono facilmente sfuggirle col procedimento ordinario. È ben vero che la contraffazione dei marchi è un reato, e che ciò che non può farsi dal privato, può farsi dall'autorità penale, che può sempre procedere al sequestro, ma, per ottenere ciò, bisogna anzitutto dar moto all'azione *penale* colla querela, quando il magistrato penale non creda di agire di ufficio.

« Ma non sempre può essere conveniente promuovere l'azione penale, ed il titolare del marchio può avere interesse a sperimentare le sole vie civili. Tuttavia non si

(1) Sentenza 21 marzo 1892 della Corte d'appello di Catania, causa Stecher c. Branca (Vidari e Bolaffio, *Ann. giurispr. comm.*, anno 1892, pag. 562); Tribunale di Genova, 31 luglio 1902, causa Succ. Giorgio Ottone c. Ditta Tomaso Moro (*Temi Veneta*, 1902, pag. 540).

Digitized by Google

credette opportuno di riprodurre quella disposizione nella legge sui marchi. Ora in tema di sequestri o di procedure affini, che, se non immobilizzano la cosa altrui, implicano però una manomissione della medesima, e costituiscono una specie di perquisizione, che è quanto dire un atto restrittivo della libertà del cittadino, non è possibile alcuna analogia.

« Nemmeno si può argomentare per analogia dell'articolo 71 del Codice di commercio. Non vi ha dubbio che questo articolo stabilisce un procedimento d'indole generale applicabile in ogni caso in cui vi sia necessità di accertare speditamente le condizioni di una determinata merce, e che sia còmpito della giurisprudenza di esplicare la forza latente del medesimo, applicandolo ogniqualvolta l'analogia lo consenta. Ma nella specie viene meno ogni analogia, e manca soprattutto una condizione fondamentale, che toglie al procedimento ogni qualsiasi carattere vessatorio o lesivo dell'altrui libertà. Quello della detenzione della merce o del diritto di disporne da parte di chi si fa ad invocare il provvedimento ».

A maggior conferma (se pur ve n'è bisogno) di questi retti principii, aggiungeremo che la legge sarda del 1855 conteneva appunto nell'articolo 18 una disposizione perfettamente analoga a quella dell'articolo 68 della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali.

Il fatto che nella legge del 1868 questa disposizione fu soppressa (per quanto non si sia data ragione di codesta soppressione) è prova pure convincente che deliberatamente non la si volle mantenere.

Ora è principio fondamentale che le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti, o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi (1).

299. Ma, all'infuori del sequestro che il proprietario del marchio può ottenere col proporre l'azione penale,

(1) Art. 4 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

Digitized by Google

noi crediamo, conformemente all'opinione del Tribunale di Milano (1), che l'articolo 921 del Codice di procedura civile possa trovare equa e legittima applicazione, per ottenere il sequestro dei marchi contraffatti.

300. Vi è un caso però in cui il diritto del privato a domandare il sequestro è specialmente ed espressamente accordato dalla legge.

Come a suo tempo abbiamo detto, l'articolo 9 della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 dispone che « qualunque prodotto portante illecitamente una marca di fabbrica o di commercio, od un nome commerciale può essere sequestrato al momento in cui è importato *in quegli Stati, nei quali quel marchio ha diritto alla protezione legale.* Il sequestro ha luogo a richiesta sia del Pubblico Ministero, sia della parte interessata ».

L'articolo 10 della Convenzione, modificato dalla Conferenza di Bruxelles, dichiara che agli effetti dell'articolo 9 « si reputa *parte interessata* qualunque produttore, fabbricante o commerciante interessato nella produzione, nella fabbricazione, o nel commercio di quel prodotto, e stabilito sia nella località falsamente indicata come luogo di provenienza, sia nella regione ove questa località è situata ».

Notiamo però, richiamandoci a ciò che fu detto a proposito dei nomi di località, che, non avendo l'Italia prestata la sua adesione al Protocollo di Madrid, relativo alle false indicazioni di provenienza, questa disposizione estensiva dell'azione accordata dall'art. 10, non avrà effetto se non quando si tratti del caso tassativamente previsto nell'articolo medesimo, cioè di prodotto che non solamente porti come falsa indicazione di provenienza il nome di una località determinata, ma al quale sia *anche* aggiunto un nome fittizio od adottato con scopo fraudolento.

---

(1) Sentenza 12 giugno 1900, causa Seguin c. Sessa (*Monit. Trib.*, 1900, pag. 696).

Digitized by Google

CAPO II.

Azione penale.

SOMMARIO: **301.** La contraffazione, in qualunque delle sue forme, costituisce reato d'*azione pubblica*. Opposizioni che questo principio incontrò nella discussione parlamentare della legge del 1855. — **302.** Praticamente, l'azione del Pubblico Ministero non può razionalmente esplicarsi d'ufficio. Difficoltà di fronte alle quali è necessaria, normalmente, l'istanza privata. — **303.** La procedura penale per i giudizi di contraffazione segue le norme generali.

301. La legge nostra ha considerato la contraffazione, in qualunque delle forme contemplate dall'articolo 12, come reato d'*azione pubblica:* e perciò, oltre al diritto competente al proprietario del marchio di presentare querela, la semplice denunzia basta per mettere in movimento l'azione del Pubblico Ministero, sempre quando questi non creda di promuovere *d'ufficio* la penale procedura.

Questo principio, adottato dalla legge del 1868, era stato già ammesso dalla legge sarda del 1855. Senonchè, mentre nella discussione della seconda legge non vi furono contestazioni, invece, allorquando la legge sarda fu presentata al Parlamento, la disposizione, colla quale si volle riconoscere come reato di azione pubblica la contraffazione, sollevò un grave dibattito che giova richiamare per la gravità innegabile delle ragioni addotte da coloro i quali, considerando come la legge sui marchi fosse essenzialmente diretta alla tutela della proprietà privata, non trovavano nè razionale nè opportuno, ed anzi dicevano pericoloso, che si attribuisse, senz'altro, carattere di reato d'azione pubblica alla contraffazione del marchio.

Vero è che il marchio, nella sua funzione commerciale, è cosa che interessa essenzialmente il produttore che lo ha adottato.

Ma allorquando il marchio, indipendentemente dalla sua funzione commerciale, diviene causa di turbamento per l'ordine sociale, o per il pubblico interesse, in allora non è tanto il diritto di proprietà del marchio che legit-

Digitized by Google

tima e rende anzi necessario l'intervento spontaneo ufficiale dell'autorità giudiziaria, quanto la frode che circola fra la gente subdolamente, essendo adoperato il marchio come strumento di danno e d'inganno.

Ed ecco perchè la legge sui marchi può vivere parallelamente al Codice penale, ecco perchè mentre può considerarsi come un'anomalia il carattere di reato d'azione pubblica che si dà alla contraffazione nella legge speciale sui marchi, era invece assolutamente razionale che il Codice penale preveda le frodi che dal marchio hanno origine, e mezzo di manifestarsi.

Nella discussione parlamentare fattasi nel 1855 il lettore troverà delineato il preciso carattere che ha la legge sui marchi.

La prima parola di censura al principio adottato dalla legge sarda partì dal deputato Genina, e se la forza e la logica delle sue argomentazioni non ebbero per effetto di far mutare il progetto qual era presentato alla Camera, le ragioni addotte dal Genina rimangono però un eccellente insegnamento per una futura riforma della legge (1).

---

(1) Camera dei deputati, seduta del 2 febbraio 1855:

« **Genina.** Io veggo che in questo articolo si stabilisce che le azioni penali devono proporsi davanti al giudice penale, e che a promuoverle non è necessaria l'istanza privata.

« Io desidererei uno schiarimento dalla Commissione, perchè a me pare che in questi procedimenti sarebbe necessaria la istanza privata. La ragione di questa mia opinione è questa.

« Da tutta l'economia della legge si osserva che non si tratta che di un interesse *privato*, vale a dire dell'interesse di colui il quale ha ottenuto un marchio particolare; la legge viene in appoggio di questo individuo e gli dà due mezzi: l'azione civile, in forza della quale ottiene il risarcimento dei danni, ed inoltre la sanzione penale per maggior guarentigia, ma sempre nell'*interesse privato*, in quello cioè di difendere gli interessi di colui che ha acquistato il diritto di marchio.

« Se adunque qui non si tratta che di garantire un puro interesse privato, io non vedo perchè non si voglia anche in questo punto stabilire che il procedimento debba basarsi sopra la sola istanza privata.

« Desidererei che la Commissione mi desse qualche spiegazione in forza della quale si dimostri che qui non si tratta più di un interesse privato, ma di un interesse di ordine pubblico.

« **Michelini G. B.**, *relatore*. Mi pare s'inganni l'onorevole professore

Digitized by Google

302. Nella pratica l'iniziativa personale, diretta, del Pubblico Ministero è sempre rimasta inoperosa, malgrado

---

Genina affermando che qui non si tratta che dell'interesse privato dei produttori e dei negozianti che fanno uso dei marchi; si tratta eziandio dell'interesse pubblico, vale a dire dei consumatori degli oggetti su cui cade il marchio, i quali consumatori possono essere tratti in inganno dalla contraffazione dei marchi e patirne gravi danni; trattasi inoltre della violazione di un diritto, della violazione della pubblica fede. Colui che usurpa il marchio altrui non è meno colpevole di colui che usurpa la altrui proprietà. I marchi sono destinati a guarentire una proprietà *sui generis*, ma che non tralascia perciò d'essere una proprietà reale.

« Per questi motivi mi sembra, giacchè havvi di mezzo l'interesse dei consumatori, cioè del pubblico, perchè havvi violazione della pubblica buona fede, e perchè havvi usurpazione di proprietà, mi sembra, dico, che sia il caso che l'Avvocato fiscale proceda *ex officio* senza che l'impulso di colui che è interessato sia necessario.

« Colla violazione dei diritti individuali sono indirettamente violati i diritti di tutti gli altri cittadini, od almeno havvi timore che siano violati; quindi da ogni delitto nasce l'*actio publica*, la quale è esercitata d'ufficio dal fisco, cioè dagli agenti preposti dal Governo, e dovrebbe inoltre essere esercitata da ogni privato cittadino, perchè ogni privato cittadino ha interesse all'osservanza delle leggi.

« **Genina**. Io non nego che tutti i diritti, anche privati, quando vengono violati, producono, per così dire, una certa perturbazione pubblica per la solidarietà del principio e del diritto il quale viene conculcato. È in questo senso che la violazione della proprietà individuale, sebbene si diriga contro una sola persona, nel principio, lede la solidarietà di tutti i proprietari. Non nego questo principio ammesso dall'onorevole relatore, ma io osserverei che il danno pubblico ed il danno privato, sebbene concorrano sempre in queste specie di violazione, ciò nondimeno in alcuni casi quello pubblico primeggia, ed allora si fa luogo all'istanza per ufficio pubblico; in altri casi primeggia quello privato, ed allora si richiede l'istanza privata. Noi vediamo moltissimi casi accennati nel Codice penale nei quali vi sono delle vere violazioni di diritto personale, e cionondimeno non si fa luogo a procedimento, salvo sopra l'istanza del danneggiato. Ciò vediamo nelle ingiurie private, nella perturbazione dei diritti di famiglia, nei quali casi non si fa luogo a procedimento, salvo vi sia l'istanza di colui che è danneggiato. Io non veggo perchè in questi casi il diritto che avrebbe il privato che è conculcato non sia il diritto principale, che il danno privato non sia quello che primeggia.

« Parmi dunque si dovrebbe fare la stessa applicazione. Ma havvi di più. Come faranno gli Avvocati fiscali ad essere bene edotti che vi è una vera violazione del marchio? Bisognerà che il privato dimostri che quel marchio è suo, che è l'altro quegli che lo contraffà; che quegli il

Digitized by Google

che non sia mancato l'eccitamento energico da parte del Ministero (1).

---

quale ne abusa, ne abusa veramente contro il diritto che gli compete; dunque sembra che anche in questo vi sia una ragione per ricercare l'istanza privata, il che pone l'ufficio pubblico nella situazione di potere

---

(1) *Circolare* (n. 1962 del Gabinetto e n. 939 del reg. circ.) relativa alle contravvenzioni alla legge sui marchi ed i segni distintivi di fabbrica:

« *Agli Illustrissimi Signori Procuratori Generali del Re*
« *presso le Corti d'Appello,*

« L'articolo 11 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, concernente i « marchi ed i segni distintivi di fabbrica, stabilisce che, a promuovere « l'azione penale per le contravvenzioni alla legge stessa, non è neces- « saria l'istanza privata.

« Nel dare questa disposizione, la legge fu informata al concetto che « il marchio di fabbrica, rappresentando la fama del fabbricante, la spe- « cialità della sua industria e l'avviamento del suo negozio, costituisce il « titolo della sua proprietà, la cui legittimità importa, tanto nell'interesse « generale delle industrie e dei commerci, che in quello dei privati cit- « tadini, che venga tutelata anche d'ufficio dall'Autorità giudiziaria.

« Nè meno importante riesce il reprimere *d'ufficio* questa specie « di contravvenzioni nei rapporti internazionali, avuto riguardo agl'im- « pegni che nei trattati di commercio l'Italia ha assunto verso gli altri « Stati. Sotto il quale aspetto è ovvio che ogni negligenza nella energica « e sollecita punizione dei contravventori alla detta legge, oltrechè « potrebbe esporre i nostri industriali a rappresaglie nei paesi esteri, « torna sempre a discapito del decoro e della riputazione del nostro « paese in ordine alla leale osservanza delle stipulazioni internazionali.

« Essendo stato rappresentato a questo Ministero che in alcuni « casi di contraffazione di marchi e segni distintivi di fabbrica l'azione « penale o non fu promossa d'ufficio, ovvero non venne esercitata con « quella solerzia ed energia che è richiesta dalla esatta osservanza del « precetto legislativo, io debbo pregare le SS. LL. Ill.me, per quanto « rispettivamente le riguarda, a voler invigilare perchè le disposizioni « della legge in parola siano scrupolosamente adempite. In pari tempo « debbo anche invitare le SS. LL. Ill.me a ragguagliarmi, con partico- « lareggiato rapporto, circa il modo in cui nei rispettivi distretti è data « esecuzione a quanto è prescritto dal capoverso dell'articolo 11 della « mentovata legge; circa lo stato ed il numero dei procedimenti che fos- « sero in corso; come pure, nel caso che esistesse qualche irregolarità, « circa le cause che le abbiano prodotte.

« Roma, 25 settembre 1880.

« *Per il Ministro:* Ronchetti ».

Digitized by Google

Ciò, del resto, si comprende e vale a dimostrare l'inutilità della finzione protettiva che, inopportunamente, si è

---

stabilire un procedimento. A me pare conseguentemente non vi sia sufficiente ragione per obbligare il Ministero pubblico a procedere *ex officio* tanto più che esso è già così aggravato di pubbliche accuse che io non so, qualora gli si applichi ancora tutta questa materia, come farà ad adempiere ad una tale missione.

« **Presidente**. La parola spetta al deputato Arrigo.

« **Arrigo**. L'onorevole professore Genina ha già detto parte di quanto era mia intenzione d'osservare, ed io altro non avrei da aggiungere se non che parmi si voglia dare a questo atto di contraffazione il carattere predominante di un reato che offende l'ordine pubblico, e ciò dopochè nella discussione che ha preceduto sugli articoli 9 e 10 si è escluso il sistema della pubblicità, sistema che appunto, da molti, era domandato onde ovviare a che, in seguito di qualche frode che scientemente o inscientemente venisse fatta, sia il pubblico che i privati venissero a risentirne danno.

« In questa sorta di reato, come bene disse il deputato Genina, *primeggia assolutamente l'interesse privato*, e niente osta a che l'azione penale sia solo limitata al caso che vi sia querela della parte lesa, giacchè non veggo che l'interesse pubblico sia così altamente compromesso da rendere necessaria l'azione del Ministero pubblico indipendentemente dalla querela della parte lesa; e molto meno può rendersi necessaria l'azione del Ministero pubblico, inquantochè, stando agli articoli 9 e 10, ad esso ben di sovente mancherebbero gli elementi per costituire gli estremi del reato, vale a dire l'*animus delinquendi*, il dolo, senza cui non può darsi reato di sorta. L'articolo 9 non prescrive a colui che fa uso di un marchio di accertarsi avantitutto se esiste o no un altro marchio uguale; si lascia in sua facoltà. Se dunque l'articolo non prescrive, a chi richiede, di accertarsi se quel marchio è usato da altri, e dietro la difficoltà che venne già dimostrata, che il nuovo richiedente assuma queste indagini, mancherà sempre al Ministero pubblico l'elemento costitutivo del reato, ed egli si esporrebbe ad inutili spese di procedimento. Invece lasciando la cosa a carico del privato, questi, prima di fare la richiesta al Ministero pubblico, dovrà pensare se avrà mezzo di stabilire gli elementi del reato; e dove non li possa stabilire, egli sottostarà a tutte le spese del procedimento.

« Avuto riguardo pertanto, sia alla natura del reato, che non compromette grandemente l'ordine pubblico, sia alla difficoltà di trovare gli estremi del reato, e considerando che esporrebbe il fisco e le finanze a spese gravissime, io non posso che accedere alla osservazione mossa dal professore Genina; ed insisto perchè l'articolo 14 sia formulato in modo che apparisca il Ministero pubblico non dovere mai procedere se non dietro denuncia della parte lesa, come in tanti e tanti altri casi previsti dal Codice penale in cui l'ordine pubblico trovasi assai più compromesso.

« **Genina**. Io proporrei solo di togliere la parola *non*.

Digitized by Google

voluto consacrare nell'articolo 11 della legge, coll'erigere a reato d'azione pubblica la contraffazione del marchio.

« **Presidente.** Domando se questo emendamento è appoggiato.

« (*È appoggiato*).

« **De Foresta.** Innanzitutto debbo osservare che, quando diciamo che per promuovere queste azioni non è necessaria l'istanza della parte, non escludiamo che questa abbia essa pure il diritto di promuoverla; il Ministero pubblico potrà procedere d'ufficio; ma potrà anche procedere sull'istanza della parte interessata. Il motivo per cui crediamo che sia necessario di lasciare al Ministero pubblico il diritto di procedere anche di ufficio, si è perchè due sono le ragioni per cui può esservi luogo a procedere. La violazione dell'interesse privato e la violazione della pubblica morale, la quale costituisce sempre un reato più o meno grave secondo le circostanze.

« È indubitato che il negoziante, servendosi del marchio altrui, commette una frode che, se non sempre, almeno talvolta può costituire un reato. In questo caso, secondo il nostro sistema penale, il Ministero pubblico può, anzi deve, procedere di ufficio. Quindi di necessità deve dichiararsi nella legge che il Ministero pubblico potrà, occorrendo, procedere d'ufficio.

« Io mi lusingo che, dietro queste spiegazioni, l'onorevole preopinante non insisterà nella sua proposta.

« **Genina.** Io non voglio che fare una breve osservazione. L'onorevole deputato Deforesta dice che questa violazione è un'offesa alla morale, e che quindi bisogna che l'ufficio del Ministero pubblico possa procedere contro questi atti. Io gli faccio osservare che in tutti i reati contro i pubblici costumi si ricerca sempre l'istanza dell'individuo danneggiato. Dunque questa non sarebbe una ragione sufficiente per dire che, secondo il nostro sistema penale, bisogna dare la facoltà al Ministero pubblico di procedere *ex officio*.

« Noterò in secondo luogo che non è a credersi che quelli i quali sono particolarmente interessati a difendere i loro diritti non siano per inoltrare questa istanza e che quindi non si possa, con questo mezzo, venir a punire la violazione della pubblica morale.

« Dunque queste ragioni non mi paiono sufficienti per imporre al Ministero pubblico un obbligo che, come ho già detto, e come venne chiarito dal deputato Arrigo, esso ben sovente non saprebbe come disimpegnare, perchè gli mancherebbero tutti gli elementi e i dati necessari onde poter stabilire una procedura, la quale non debba poi solamente aggravare di spese le finanze senza trarre ad utili risultati.

« Epperciò, sebbene io apprezzi grandemente le ragioni dette dal deputato Deforesta, ciò nondimeno io credo che, senza pregiudicare la pubblica morale, si possa anche richiedere la necessità dell'istanza privata onde si faccia luogo a questo procedimento.

« **Cavour**, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reg-*

Digitized by Google

Difatto l'iniziativa del Pubblico Ministero può d'ufficio esplicarsi agevolmente solo allora che la contraffazione

---

gente il Ministero delle finanze. Io credo che, se l'onorevole preopinante avesse letto attentamente l'articolo susseguente a questo che ora discutiamo, si sarebbe forse convinto della necessità della disposizione di cui propone la soppressione. Nell'articolo 15 infatti si determinano i casi in cui vi è luogo all'applicazione dell'articolo 406 del Codice penale, cioè quando vi deve essere azione penale.

« Ora nei casi qui contemplati, non solo vi è quello in cui si faccia uso del marchio o di un segno distintivo interno, ma altresì vi è quello del fatto dell'introduzione, dello spaccio e della vendita di un marchio introdotto dall'estero.

« Se noi vogliamo realmente impedire che si abusi dei marchi esteri, credo sia indispensabile lasciare al Ministero pubblico di agire senza che vi sia istanza privata. Nè mi sgomenta l'idea che di questa facoltà voglia abusare il Ministero pubblico. Io penso che ne farà uso moderatissimo, e non vorrà intentare azione, se non quando l'uso del marchio avrà servito a fare una specie di truffa od un'operazione commerciale di mala fede. Quando si sarà fatto abuso di un marchio in buona fede, certamente il Ministero pubblico, non intenterà azione; ma la intenterà solo quando vi fu intenzione di frode e massimamente quando l'assunzione di un altro marchio sarà stata agente e agente potente della frode. Questa potrà avere maggiore importanza trattandosi di marchi esteri; e come, trattandosi di questi, sarebbe difficile di ottenere l'istanza privata, parmi indispensabile di lasciare questa facoltà al Ministero pubblico di intentare l'azione, anche senza il requisito dell'istanza privata.

« **Michelini G. B.**, *relatore.* L'onorevole professore ammetteva che da ogni lesione di diritto, essendo violata la pubblica fede, deve nascere l'azione penale: ma egli faceva una distinzione la quale non posso ammettere.

« Egli diceva che, quando predomina il danno individuale, allora non nasce che l'azione civile; quando poi predomina il danno pubblico, allora solamente può nascere l'azione pubblica, vale a dire l'azione del fisco.

« Non credo questa distinzione fondata nè sul diritto naturale o sopra alcun principio di legislazione, nè sopra alcuna legge positiva. Mi conceda pertanto il dotto professore che io respinga questa sua arbitraria distinzione.

« Il fatto è che, sempre quando havvi violazione di diritto, sempre quando havvi delitto o crimine, nascono due azioni, una civile del danneggiato per il risarcimento del danno, l'altra penale per la punizione del reo. Questa seconda azione può esercitarsi dal fisco e da qualunque cittadino voglia farsi vindice delle leggi conculcate.

« Queste cose non ignora certamente il dotto professore; ma, ammettendole, egli diceva che vi sono delle eccezioni, vi sono, cioè, dei casi

Digitized by Google

si manifesti sotto la forma concreta di *frode in commercio*, ed in modo così pubblico e clamoroso da rendere

---

in cui l'azione penale non può esercitarsi se non precede la querela della parte lesa.

« Ebbene, io ammetto che vi siano eccezioni, ma dico che queste eccezioni devono essere giustificate da gravissimi motivi; dico che devono essere rare il più che si possa. Perchè? Perchè i delitti non vadano impuniti; perchè non si violi il motivo per cui siamo radunati in società, vale a dire la repressione dei delitti. Vede l'onorevole professore che, se noi moltiplichiamo senza ragione queste eccezioni, allora cadiamo nell'anarchia, siamo in una spelonca di ladroni e non in un civile consorzio. Ora dovrassi nel nostro caso ammettere un'eccezione, ovvero attenersi alla regola generale?

« Rispondo che dobbiamo evidentemente attenerci alla regola generale, perchè nulla havvi che giustifichi l'eccezione. Anzi tutto persuade che l'usurpazione dei marchi deve essere punita collo stesso rigore e nello stesso modo che l'usurpazione di qualunque altra proprietà.

« Diffatti, per esercitare un'arte, una professione, un commercio in modo utile, non basta averne la capacità, non basta nemmeno possedere sufficienti capitali, è inoltre necessaria la confidenza di una parte più o meno considerevole del pubblico. Ora, per ottenere questa confidenza, per ottenere questo avviamento, richiedonsi tempo, sacrifizi, probità. Cogli stessi mezzi dunque con cui si dà valore ad una terra dissodandola, ovvero si creano capitali, cogli stessi mezzi, dico, si crea l'avviamento, il quale perciò diviene una proprietà non meno sacra di qualunque altra.

« Ora, siccome l'onorevole professore, al quale rispondo, non negherebbe certamente che colui il quale ruba l'altrui proprietà, consista questa in terre o capitali, sia soggetto alla pubblica azione penale, così lo stesso giudicio deve portarsi di chi ruba o falsifica i marchi, i quali per sè stessi sono non niente, ma sono il segno e la guarentigia di una proprietà equivalente a qualunque altra.

« Per questi motivi mi pare che non si possa ammettere l'emendamento proposto dall'onorevole Genina.

« **Genina**. Domando la parola per un fatto personale.

« Secondo l'onorevole Michelini io sarei dipinto quasi come una persona che volesse impedire la difesa sociale. Non è mia intenzione di ciò fare. La sola differenza che esiste tra il progetto di legge e la mia proposta è questa: l'opinione del progetto di legge è che l'istanza privata non sarebbe sufficiente per impedire questa violazione. Io invece credo che l'istanza privata sarà sufficiente per difendere il diritto che noi vogliamo guarentire. Ecco la sola differenza nel mio modo di vedere.

« Io credo che il Ministero pubblico dovrà necessariamente dipendere nella grandissima quantità dei casi da quest'istanza privata, di maniera che l'autorità che noi gli diamo servirà a poco. Dunque è quasi inutile lasciargliela, in quanto che l'interesse privato sicuramente farà

Digitized by Google

facile la scoperta e la prova del delitto. Ed anche in questo caso l'iniziativa del Procuratore del Re sarà

---

l'uffizio del Ministero pubblico; cionondimeno le ragioni che ha addotte l'onorevole Presidente del Consiglio possono avere certo qualche forza relativamente ai marchi stranieri, ancorchè anche in questo caso nulla impedisse che il proprietario straniero, avvertito di questa violazione, possa presentare la sua istanza. Ma io lascio giudicare questo alla Camera, poichè credo che la questione sia già abbastanza discussa, e mi limito ora a dichiarare che mantengo il mio emendamento.

« **Deforesta.** Io credo di dover aggiungere ancora una breve osservazione all'onorevole professore Genina, di cui io rispetto sommamente la dottrina.

« Comincierò dalle ultime sue osservazioni, e dirò che havvi un'altra differenza tra il nostro sistema ed il suo, oltre quello che veniva accennando. Questo consiste in che, secondo l'onorevole professore, non si potrebbe procedere per queste infrazioni alla legge fuorchè sull'istanza della parte, e, secondo la Commissione, si potrà procedere sull'istanza della parte ed anche d'ufficio.

« Se poi sia conveniente che possa procedersi anche d'ufficio, io credo che l'onorevole professore Genina se ne persuaderà di leggieri, solo che egli avverta che ei non contesta che l'usurpare il marchio altrui sia un atto contro la pubblica morale, più o meno grave secondo le circostanze.

« L'onorevole professore diceva che non per tutte le offese contro la pubblica morale si permette al Ministero pubblico di procedere d'ufficio.

« Io convengo che vi sono talora delle offese contro la pubblica morale, per cui la legge non consente che possa procedersi d'ufficio; ma quali sono? Sono quelle offese per le quali un procedimento pubblico recherebbe maggior danno alla parte lesa che non la riparazione stessa; tale è il reato d'adulterio.

« Ma siamo noi forse in un caso simile? Non lo siamo per certo: io son persuaso che l'onorevole deputato Genina sarà obbligato di convenirne. Quindi, se egli ammette che l'usurpazione del marchio altrui sia un'offesa contro la pubblica morale, egli logicamente non può volere disarmata la giustizia in modo che non possa procedere che allorquando siavi l'instanza della parte, e converrà essere assai meglio che si proceda tanto sull'istanza della parte quanto d'ufficio.

« La Commissione pertanto insiste nella sua proposta.

« Se è vero che, come provò il preopinante, sotto l'aspetto dell'interesse privato, l'impiego dell'altrui marchio è qualificabile attentato delittuoso, poichè è usurpazione a pregiudizio del credito del vero possessore, io credo lo sia molto maggiormente, considerando il fatto sotto l'aspetto ben più grave e più esteso, come opera a pregiudizio del pubblico interesse, a pregiudizio ed a possibile inganno di chicchessia che abbia a farsene compratore.

Digitized by Google

sempre molto relativa. Perchè, all'infuori del caso in cui egli, personalmente, sia caduto vittima di quella frode (nel qual caso egli sentirebbe una ragionevole titubanza ad iniziare un procedimento che potrebbe parere meno imparziale e meno indipendente), nei casi ordinari saranno sempre le denunzie o le querele di coloro che incapparono in quella frode, che ecciteranno l'azione penale officiosa.

Quando invece (ed è l'ipotesi normale) la contraffazione del marchio, anche colla forma concreta e finale della frode in commercio, si aggira cauta e silenziosa nel pubblico, assecondata dall'abile complicità dei negozianti,

---

« Osserviamo, signori, che nello sviluppo immenso che prende la industria, ogni nazione vuol farsi produttrice e smerciare i suoi lavori, prevalere nel mercato altrui, e che su questi mercati si presentano a migliaia questi prodotti d'ogni qualità, bontà e forma e con più o meno leale dimostrazione ed annunzio, caratteri esterni e segni. Egli è guarentire l'interesse dei consumatori il dar loro un mezzo di conoscere la qualità delle materie che trovano sul mercato, e distinguere la vera dall'apocrifa o simulata.

« Per guarentire questa qualità, per dare un indirizzo al compratore sulla veracità della qualità che il venditore vuole attribuire alla sua merce, non v'è altro mezzo che questa guarentigia pubblica del marchio. Questa è una misura governativa che, le tante volte, le Camere d'agricoltura e di commercio di Francia hanno invocato, affinchè a favore dei produttori di buona fede, quelli che hanno fama europea ed a titolo ben meritato, le fabbriche di un dato genere o qualità siano riconosciute e ben distinte dai compratori delle diverse, forse simili in apparenza, siano dell'interno che dell'estero. Egli è certo che col simbolo o marchio di una fabbrica da lungo tempo triviale ed accettata da tutti gli industriali, come sarebbero, ad esempio, quelle per gli strumenti di acciaio, che adoprano strumenti od opere d'acciaio di alcune fabbriche inglesi, di altre di Stiria, i compratori di certe stoffe di pura lana, di certe specie di carta o altro qualsiasi oggetto speciale, che hanno per guarentigia il nome ed il marchio cui il pubblico ebbe sempre giusta fiducia, può questa venir meno, se è possibile che un'altra se le sostituisca, cosa che sarebbe una falsificazione vera, poichè chi compra, invece di una qualità, ne riceverebbe un'altra che ne assume il titolo coll'adottare lo stesso marchio.

« Questa legge adunque deve impedire tal frode, che ben qualificò il Ministro una vera truffa, perchè quegli che dà la sua merce per quella di un altro commette una mala azione, ed è assolutamente dovere del fisco di punire questa frode, questo delitto, ed è quello del legislatore di impedirlo ».

Digitized by Google

la ricerca e la raccolta delle prove del delitto esigono non solamente l'opera di agenti abili, quali certamente non mancherebbero al Pubblico Ministero, ma quasi sempre, importano anche spese talvolta rilevanti per acquisto di merci ed il concorso di altri negozianti che, interessati alla repressione della contraffazione e vincolati al produttore proprietario del marchio, presteranno volentieri, a costui, quel concorso che difficilmente sarebbero disposti a concedere quando ne fossero richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria.

Insomma, tutto quel lavoro preparatorio ed inquisitorio che conduce alla prova può essere facilmente condotto a buon fine, quando agisce la molla dell'interesse materiale personale degli interessati, senza vincoli o limiti di subordinazione, e specialmente senza il vincolo di leggi di contabilità del pubblico danaro.

Occorre, finalmente, quel complesso di liberi movimenti che per un funzionario del Pubblico Ministero sono od impossibili o subordinati a tanto dispotismo di formalità, che renderebbero vano ogni suo atto, e che sono in antitesi assoluta con quella celerità d'azione che è il primo ed essenziale coefficiente per il successo.

303. Al pari del procedimento civile, quello penale è regolato dalla legge generale.

E quindi, la trattazione delle speciali questioni che possono sorgere dal punto di vista, e nell'applicazione delle disposizioni dei Codici penale e di procedura penale, esorbita dal campo speciale a cui è ristretta l'opera nostra.

CAPO III.

Carattere delittuoso della contraffazione. Pene stabilite dalla legge. — Confisca. — Competenza.

SOMMARIO: **304.** La contraffazione dei marchi o segni distintivi costituisce *delitto*. — **305.** Pena stabilita dalla legge speciale per questi delitti. — **306.** Pena stabilita dal Codice penale per le frodi in commercio. — **307.** *Confisca* dei marchi o segni contraffatti. Penalità accessorie che erano stabilite dalla legge del 1855. La confisca è una conseguenza logica

Digitized by Google

della condanna del contraffattore. Essa *deve* essere sempre pronunziata. — **308.** Confisca dei « prodotti ed oggetti accreditati » colla contraffazione. — **309.** Confisca degli « strumenti che hanno servito alla frode ». — **310.** La confisca si estende anche agli oggetti contraffatti ed ai prodotti che si trovino presso terzi. — **311.** Gli oggetti confiscati non possono mai essere assegnati in proprietà al proprietario del marchio. — **312.** Destinazione degli oggetti confiscati. — **313.** *Reintegrazione* dei marchi. — **314.** Se possa il giudice ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna su giornali. Giurisprudenza al riguardo.

304. Sia di fronte alla legge speciale 30 agosto 1868, che al Codice penale, la contraffazione dei marchi, in qualunque delle forme contemplate dall'articolo 12 e delle ipotesi degli articoli 296 e 297, costituisce *delitto*, di competenza del tribunale.

Su ciò è anche concorde la giurisprudenza (1).

305. La contraffazione del marchio, secondo la legge 30 agosto 1868, è punita con multa estensibile a lire duemila, anche quando non siavi danno del terzo. Nel caso di recidiva la multa sarà estensibile a lire quattromila (2).

306. Le frodi in commercio commesse per mezzo della contraffazione, fraudolenta imitazione od alterazione

---

(1) Corte di cassazione di Firenze, 21 ottobre 1876, causa Manzoni, imputato (*Foro It.*, 1877, parte II, col. 216) e 9 aprile 1884, causa Germani-Donelli (*Giurispr. pen.*, 1884, p. 231; *La Legge*, 1884, parte I, pag. 750; *Monit. Trib.*, 1884, pag. 660); Corte d'appello di Venezia, 2 luglio 1881, Bon Vincenzo, imp. (*Monit. Trib*, 1881, p. 837); Corte di cassazione di Roma, 15 giugno 1896, causa Klotz e Zempt (*Giurispr. pen.*, 1896, pag. 325, e *Riv. priv. ind.*, 1895-96, p. 274), 18 dicembre 1896, causa Parodi, imp. (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 138), 10 febbraio 1899, causa Gandini e Murnigotti (*ivi*, 1899, pag. 114), 30 novembre 1893, causa Stecher e Milazzo (*Monit. Trib.*, 1894, pag. 258); Tribunale di Genova, 1° ottobre 1895, e Corte d'appello di Genova, 13 maggio 1896, causa Calza Bertolini e Dodi (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, p. 173) e stessa Corte, 20 marzo 1894, causa Calza (*Monit. Trib.*, 1894, p. 620); Corte d'appello di Milano, 25 novembre 1898, causa Gandini e Murnigotti (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 24) e 13 novembre 1898, causa Pisoni e Nicola Romeo (*ivi*, pag. 205). — Vedansi pure gli articoli di dottrina pubblicati nel *Monitore dei Tribunali*, 1894, pagine 241 e 301, con nota della Direzione a cui ci associamo completamente.

(2) Art. 12 della legge 30 agosto 1868.

Digitized by Google

dei marchi o segni distintivi, secondo il Codice penale sono punite con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquemila (1).

307. Indipendentemente da queste penalità, la legge 30 agosto 1868 contiene una speciale disposizione, che dobbiamo prendere in particolare esame.

L'articolo 12 stabilisce che « *i marchi o segni contraffatti, gli istrumenti che hanno servito alla frode, nonchè i prodotti ed oggetti accreditati con tale contraffazione, saranno confiscati* ».

La legge sarda del 1855, agli articoli 15 e 16, disponeva, che nel caso in cui si procedesse contro il contraffattore in via penale, i marchi o segni contraffatti dovessero essere distrutti, e quelli che fossero stati soppressi od alterati dovessero essere reintegrati a spese del delinquente.

Nel caso in cui la parte lesa avesse prescelta l'azione civile (soggiungeva la precitata legge), « il tribunale statuirà sui danni ed interessi, e potrà ordinare la *vendita* degli oggetti sequestrati, per addirne il valore al risarcimento di quelli ». « In ogni modo condannerà il convenuto alla distruzione dei marchi contraffatti, alla reintegrazione a sue spese dei marchi soppressi o alterati, alla perdita degli strumenti della contraffazione od alterazione ».

Nel caso poi, in cui non vi fosse dolo o colpa, l'articolo 17 stabiliva che « fosse ordinata la modificazione o distruzione di qualunque marchio o segno distintivo simile ad un marchio o segno depositato ».

L'articolo 12 della legge del 1868 ha soppresso quella disposizione di *vendita* nel caso di azione civile, e di *distruzione* nel caso di azione penale, e stabilisce invece, con formola generica, che « i marchi o segni contraffatti, gli istrumenti che hanno servito alla frode, *nonchè i prodotti ed oggetti* accreditati con tale contraffazione saranno *confiscati* ».

Il che costituisce una conseguenza logica sia dell'azione civile, sia della penale.

---

(1) Articoli 296 e 297 Codice penale.

Digitized by Google

Il marchio contraffatto, anche quando è applicato al prodotto, costituisce con esso la materia del reato, e, come sarebbe assurdo che quest'oggetto criminoso fosse lasciato nuovamente circolare in commercio dopo che colui che lo ha preparato è stato condannato come contraffattore dal giudice penale, altrettanto assurdo sarebbe che quel marchio falsificato ed il prodotto a cui è applicato rimanessero proprietà ed in possesso di colui che la sentenza civile ha dichiarato contraffattore.

Il Codice penale lascia sempre al giudice la facoltà di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto (1). E questa facoltà risponde al concetto che quelle cose non siano state che il *mezzo* indiretto, occasionale o necessario per commettere il reato.

Ma nel caso di contraffazione il marchio è la materia stessa del reato.

Agiscasi quindi in sede civile od in sede penale, la prima e maggior efficacia della sentenza è di sopprimere la cosa delittuosa, per quella stessa ragione che *obbliga* il giudice ad ordinare la confisca e soppressione degli scritti diffamatori od ingiuriosi (2).

In questi casi, adunque, la confisca *dev'essere* ordinata, non solamente per la parola imperativa dell'articolo 12 della legge, ma anche per il precetto del capoverso dell'articolo 36 del Codice penale.

308. L'articolo 12 non lascia dubbio che debbasi ordinare la confisca non solamente dei marchi o segni contraffatti delle etichette, ma anche « dei prodotti ed oggetti accreditati » con quelle contraffazioni.

La legge è chiarissima, perchè dice: *nonchè i prodotti.*

Si era quindi posta in aperto ed evidente contrasto colla legge la Corte di cassazione di Torino, quando in sentenza 19 gennaio 1881 (rimasta però unica nella giurisprudenza) ritenne che la confisca, in caso di fraudolenta

(1) Art. 36.
(2) Codice penale, art. 85.

Digitized by Google

imitazione, dovesse limitarsi ai recipienti, alle etichette e non al prodotto (1).

Tant'è che la stessa Corte modificò prestamente la sua opinione nella sentenza 14 dicembre 1882, riconoscendo che anche ai prodotti si estende la confisca (2).

309. L'articolo 12 della legge impone altresì la confisca « degli strumenti che hanno servito alla frode ».

La razionale, equa interpretazione di questo precetto non può presentare grave difficoltà. È certamente impossibile definire *a priori*, ed astrattamente, quali strumenti siano da considerarsi come inservienti alla frode. Certo è che debbono comprendersi, fra questi, gli strumenti che *direttamente* hanno servito alla contraffazione.

Così, se trattasi di contraffazione di etichetta, cadrà in confisca il *cliché* o la *pietra litografica* che servivano alla stampa dell'etichetta contraffatta.

Ma non cadrà in confisca il torchio o la macchina con cui si operava la *tiratura* delle etichette.

La parola « confisca » non deve diventare sinonimo di saccheggio, nè prestarsi a brutali interpretazioni.

310. La confisca si estende a tutti i prodotti a cui il marchio è effettivamente applicato, e presso chiunque si trovi la merce, anche quando la medesima sia proprietà di terzi (3), o si trovi nei magazzini prima che sia stata messa in circolazione (4), semprechè provenga da colui che è stato condannato come contraffattore.

---

(1) Causa Pelaez, parte civile, c. Freund ed altri (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 233).

(2) Causa Nocra e Pellegrini (*La Legge*, 1883, parte II, pag. 536, e *Giurispr. pen.*, 1883, p. 9); Tribunale di Milano, 3 giugno 1897, causa Cassella c. Berger-Wultier e Nagel (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 248); Corte d'appello di Milano, 28 maggio 1903, causa William Pearson c. Moro (Setti estensore); Corte d'appello di Casale, 10 luglio 1903, causa Ichthyol Gesellschaft c. Società Ratti (Bruni estensore).

(3) Corte d'appello di Milano, 2 agosto 1879, causa Caviezel e Magugliani, imputati (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 762).

(4) Corte d'appello di Casale, 21 luglio 1881, causa Caviezel e Magugliani (*Monit. Trib.*, 1881, pag. 1143).

Digitized by Google

Per ciò, rettamente, il Tribunale di Bologna giudicò che chi in buona fede ritiene e vende medicinali con marchi contraffatti nella propria farmacia, per averli trovati quando vi entrò, e senza nulla sapere della contraffazione, non cade nella contravvenzione di cui all'articolo 12 della legge. Ma debbono però essere confiscate le merci tutte che tali marchi contraffatti contengono (1).

311. L'articolo 65 della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali dispone che, in caso di contraffazione, le macchine e gli attrezzi adoperati in contravvenzione alla privativa e gli oggetti contraffatti saranno dati *in proprietà al possessore della privativa.*

La Corte d'appello di Parma, facendo evidente confusione fra quella legge, che regola esclusivamente il diritto di privativa *per invenzione*, con quella del 1868 relativa alla privativa dei marchi, aveva applicato l'articolo 65 sopra ricordato ad una causa in cui trattavasi di contraffazione di marchi. Ed aveva ordinato l'aggiudicazione dei marchi e prodotti contraffatti alla parte civile, ritenendo che l'articolo 65 della legge del 30 ottobre 1859 costituisse una disposizione d'indole generale (2).

Ma la Cassazione di Torino annullò in questa parte la sentenza, osservando che « trattandosi nella specie di contravvenzione alla legge 30 agosto 1868, questa sola doveva essere applicata, e non era quindi lecito ricorrere, per pronunciare la confisca, ad altra legge, e tanto meno a quella 30 ottobre 1859 sulle privative industriali » (3).

312. I marchi contraffatti ed i prodotti confiscati saranno adunque ritenuti dall'Autorità giudiziaria che ne avrà operato o fatto operare la confisca, ed essa ne disporrà secondo le norme che provvedono alla destinazione

(1) Sentenza 18 dicembre 1888, causa Rosadi c. Zanella (*Filangieri*, 1889, pag. 170).

(2) Sentenza 6 agosto 1880 (*Monit. Trib.*, 1880, pag. 907).

(3) Sentenza 19 gennaio 1881 (*Monit. Trib.*, 1881, p. 233). Conferm.: Tribunale di Roma, 6 giugno 1900, causa The American Mutoscope and Biograph C. L. c. Ditta Cocanari e figli (*Riv. priv. ind.*, 1900, p. 100).

Digitized by Google

dei corpi di reato, esclusa, ben inteso, la vendita, la quale sarebbe in contrasto e colla sentenza che ha ordinato la confisca, e collo scopo che con questo provvedimento la legge si è proposto.

Il Tribunale di Milano ha emesso a questo proposito un giudizio singolare, ma che può apparire, ed essere anche, fondato in diritto, per quanto, praticamente, possa essere di difficile e complicata esecuzione.

Giudicò quel Tribunale, che il proprietario del marchio (il quale nella fattispecie aveva agito in sede civile) « può domandare la *distruzione* dei marchi e segni contraffatti od imitati e degli oggetti cui sono applicati, in base alla disposizione dell'articolo 1222 Codice civile » (1).

313. L'articolo 12, al penultimo capoverso, prescrive ancora che « i marchi o segni, insegne od emblemi alterati, saranno *reintegrati* a spese del delinquente ».

Disposizione poco chiara per sè stessa, come per rapporto alla sua effettiva applicazione.

Poichè, se i prodotti portanti marchio contraffatto sono caduti in confisca e tolti così dal commercio, non vi è più scopo pratico di reintegrare il marchio, se con questa parola « *reintegrare* » il legislatore ha voluto prescrivere la sostituzione del marchio genuino a quello alterato.

Il che si potrebbe fare solamente se si trattasse del caso speciale indicato al n. 6° dell'articolo 12. Quando, cioè, si fosse apposto un marchio alterato al prodotto genuino, ovvero il commerciante colpevole avesse soppresso il marchio del produttore, contravvenendo, così, al precetto dell'articolo 3 della legge.

Ma trattandosi, ad esempio, di usurpazione d'insegna, questa reintegrazione non è una prescrizione attuabile, o che possa imporsi a chi fu dichiarato colpevole di contraffazione.

Infatti non è nemmeno da prevedersi come verosimile il caso in cui il colpevole d'usurpazione d'insegna abbia

(1) Sentenza 12 giugno 1900, causa Hubert Seguin c. Sessa (*Monit. Trib.*, 1900, pag. 696).

Digitized by Google

apposta quest'insegna sua al negozio del proprietario dell'insegna originale. Se (come è ipotesi normale) ha applicato quest'insegna al proprio negozio, operata che se ne sia la confisca, è natural cosa che pensi il delinquente a reintegrarla sul proprio negozio a sue spese.

Forse le vicende dei fatti di contraffazione offriranno, in avvenire, occasione ai giudici di applicare questa disposizione, che, a quanto ci risulta, non ebbe sinora diretta e specifica sanzione nella pratica.

314. L'articolo 296 del Codice penale prescrive che, in caso di condanna, il giudice può ordinare « che la sentenza sia inserita in un giornale, da lui designato, a spese del condannato ».

Analoga disposizione era contenuta nell'articolo 14 della legge sarda, la quale, anzi, prescriveva come regola generale la pubblicazione della sentenza di condanna « in cinque giornali dello Stato a scelta della parte lesa ».

La relazione Cavour diceva a giustificazione di questo provvedimento: « poichè la contraffazione del marchio o segno nocque alla riputazione industriale o commerciale di colui a danno del quale fu consumata, ci è sembrato che naturalmente ne conseguitasse il debito di riparare questa specie di danno morale non solo con un compenso pecuniario, sempre insufficiente, ma sì ancora con la pubblicazione della condanna in cinque giornali, che la parte danneggiata giudicherà più acconci a conseguire lo scopo che la legge proponesi ».

Nè si può disconoscere la giustizia e la verità di questa osservazione, come non si può contestare la efficacia di questa pubblicazione come freno ai commercianti di mala fede, e come provvido avvertimento per il pubblico.

Ma la legge del 1868 non contiene più questa disposizione che altre leggi straniere contengono. Ciò non di meno le sentenze civili pronunziate in Italia (1) in

(1) Il lettore comprenderà come in questa materia d'indole penale, quindi di restrittiva interpretazione, una dissertazione sul diritto comparato internazionale sarebbe inutile accademia, che non entra nella indole pratica del nostro lavoro.

Digitized by Google

controversie di marchi contraffatti, hanno spesso applicato questa speciale disposizione, applicando per analogia l'articolo 296 del Codice penale, quando sull'applicabilità, o non, di questo provvedimento, non si era avuta speciale discussione fra le parti.

Così il Tribunale di Milano con sentenza 3 giugno 1897 (1) giudicava che « la pubblicazione della decisione nei giornali, a scelta della ditta attrice, è consentita dalla pratica costante e rientra come altro dei mezzi per la riparazione del danno ».

La Corte d'appello di Torino, sulla formale opposizione della parte convenuta, giudicò di non essere in diritto di ordinare la pubblicazione della sentenza, riconoscendo però che la medesima farsi poteva dalla parte attrice interessata ed a sue spese (2).

Recentemente lo stesso Tribunale di Milano modificava la sua giurisprudenza, ritenendo non potersi ordinare la pubblicazione della sentenza nei giornali, « nulla disponendo in proposito la legge del 1868 sui marchi, e non potendosi, d'altronde, ottenere in sede civile l'applicazione d'un disposto della legge penale » (3).

Interpostosi appello da questa parte della sentenza dall'attore, la Corte di Milano confermò il giudizio del Tribunale, ribadendo più recisamente ancora il principio dal medesimo adottato. Disse la Corte: « Ma il Pearson domanda anche la pubblicazione della sentenza relativa in un giornale. La negò il Tribunale ed a ragione. La legge del 1868 nulla dispone al riguardo, e mentre nel primo progetto di legge sui marchi, presentato da Cavour nel 1854, vi era una disposizione che rendeva obbligatoria tale pubblicazione, a spese del contraffattore, in cinque giornali, nella legge invece del 1868 tale norma

(1) Sentenza 3 giugno 1897, confermata dalla Corte di Milano con altra del 27 ottobre stesso anno, causa Ditta Leopold Cassella e C. contro Berger-Wultier e Nagel (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 248).

(2) Sentenza 24 ottobre 1901, causa Talmone c. Caffarel (*Giurispr. Tor.*, 1901, pag. 1429).

(3) Sentenza 12 dicembre 1902, causa William Pearson contro Moro (Morandi estensore).

Digitized by Google

non fu ripetuta e sancita. Quindi il magistrato non può farla da legislatore; nè a proposito si cita la legge penale all'articolo 296 e la procedura all'articolo 4.

« Valgono, quindi, a confutazione dell'assunto, le ragioni che sopra si sono esposte in materia di analogia, e vale soprattutto l'articolo 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile, il quale vieta che le leggi penali siano estese oltre i casi ed i tempi in essa espressi. Certo che la pubblicazione di una sentenza civile di condanna è una efficace *riparazione* a quella specie di danno morale che ha risentito un produttore da una contraffazione, ed è un espediente *raccomandabile* per evitare l'inganno del pubblico ed il danno di coloro che del prodotto contraffatto si servono; ma ciò *può esser fatto da chi ha interesse* ad una siffatta pubblicazione riparatrice e preventiva insieme; ma, in difetto di norma legislativa, non deve il magistrato crearla, nè estendere le discipline penali a casi che sono d'indole civile » (1).

Questo è lo stato attuale della giurisprudenza, la quale, è d'uopo riconoscerlo, pur attenendosi ad un concetto rigorosamente restrittivo della legge, che viene a negare alla parte civile avanti il giudice civile ciò che la legge consente al giudice penale, d'altra parte concilia egregiamente questo concetto col legittimo interesse del proprietario del marchio e colla evidente opportunità che presenta la pubblicazione della sentenza per l'interesse pubblico, e come mezzo preventivo.

CAPO IV.

Risarcimento dei danni.

SOMMARIO: **315.** Difficoltà che presenta la *prova* specifica dei danni in materia di contraffazione di marchi. Il criterio del « *damnum emergens* » e del « *lucrum cessans* » mal si presta come fondamento della prova per questi danni. Criteri generali a cui deve inspirarsi il giudizio per liquidare i danni. — **316.** Esame di alcune regole generali ammesse comunemente dalla giurisprudenza. Esibizione dei libri di commercio adottata dalla Corte di Milano come mezzo di prova. — **317.** Se

(1) Sentenza 5 giugno 1903 (Setti estensore).

Digitized by Google

nella liquidazione dei danni possa tenersi conto degli stessi fatti di contraffazione commessi *posteriormente* alla sentenza che questa ha affermato. — **318.** Quando si possa tener calcolo dei danni *futuri*. — **319.** Principio della solidarietà pei danni. — **320.** Arresto personale per il mancato risarcimento dei danni. — **321.** Se, e quando, colui che ha presentato querela per contraffazione è tenuto al risarcimento dei danni verso l'imputato assolto o contro il quale siasi dichiarato non essere luogo a procedimento.

315. Superate vittoriosamente le eccezioni pregiudiziale e di merito, colle quali il convenuto o l'imputato di contraffazione ha cercato di arrestare l'azione del proprietario del marchio o del Pubblico Ministero, o di sfuggirvi; dimostrata ed affermata la contestata proprietà del marchio, dimostratane la validità intrinseca, e finalmente provata la realtà della contraffazione, o comunque di una delle ipotesi di violazione del diritto, enumerate all'articolo 12 della legge, il Tribunale o riconoscendo l'esistenza del delitto, ovvero anche questo escludendo, ma ritenendo l'esistenza della semplice colpa in più indulgente ipotesi, condanna il convenuto od imputato al risarcimento dei danni, in base all'articolo 12 della legge ed all'articolo 1151 del Codice civile (1).

Ma poichè la laboriosa procedura di merito, artificiosamente complicata dal convenuto, assorbiva tutta l'opera

---

(1) Tribunale di Milano, 15 giugno 1900, causa Suzanne Léontine Hubert c. Sessa (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 146); Corte d'appello di Milano, 2 agosto 1879, causa Caviezel e Magugliani (*Monit. Trib.*, 1880, p. 762), 3 giugno 1897, causa Ditta Leopold Cassella c. Berger-Wultier (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 248), 22 marzo 1898, causa Brigonnet e Noville c. Ditta Zini, Cortesi e Berni (*ivi*, 1898, pag. 200); Tribunale civile di Varese, 5 febbraio 1901 e Corte d'appello di Milano 11 febbraio 1902, causa Schülke e Mayr c. Ditta Grassi; Corte d'appello di Torino, 2 agosto 1901, causa Schülke e Mayr c. Ditta Nava; Tribunale civile di Milano, 12 dicembre 1902, e Corte d'appello di Milano, 5 giugno 1903, causa William Edoardo Pearson contro Ditta Moro; Tribunale civile di Voghera, 18 marzo 1903, e Corte d'appello di Casale, 8 luglio 1903, causa Ichthyol Gesellschaft Cordes Hermann e C. contro Società Ratti; Corte di cassazione di Torino, 27 giugno 1883, causa Sangiorgi, Prinetti e Moretti, ricorrenti (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 836; *Giurispr. pen.*, 1883, pag. 413); Corte di cassazione di Roma, 20 gennaio 1899, causa Di Gregorio (*Monit. Trib.*, 1900, p. 76; *Giurispr. pen.*, 1899, p. 144).

Digitized by Google

difensiva del proprietario del marchio, per modo che una contemporanea e parallela istruttoria per l'accertamento dei danni poteva apparire meno opportuna all'economia ed alla speditezza del giudizio, e fors'anche intempestiva, così il tribunale deve limitarsi ad emettere una generica condanna del convenuto od imputato al risarcimento dei danni verso il proprietario del marchio, da liquidarsi « in separata sede » od « in prosecuzione di causa » se trattisi di giudizio civile.

Una nuova, e non meno difficile, fase di giudizio si apre allora per ridurre a somma di danaro concreta, quella parte della sentenza di merito.

La difesa accanita opposta dal convenuto nella causa principale, difesa che deve logicamente far presumere qual importanza capitale egli annettesse all'uso del marchio, e qual interesse materiale da quest'uso egli derivava, le rilevanti spese occorse alla documentazione della validità del marchio per sfatare le eccezioni di diritto del contraffattore sono elementi che non hanno, generalmente, che un'importanza relativa agli occhi del giudice, quando si tratta di liquidare i danni.

Il proprietario del marchio si trova in obbligo di provare la *reale* esistenza del danno, e la precisa entità del medesimo.

Ardui problemi amendue e sempre, alla cui risoluzione male si adattano quei due coefficienti in cui è ancora troppo tenace la tradizione del nostro diritto, del *damnum emergens* » e del « *lucrum cessans* ».

Certamente, nelle ipotesi classiche della colpa aquiliana secondo il concetto del romano diritto, il danno derivante da reato o da quasi-delitto si poteva facilmente riassumere e dimostrare in quei due elementi. La legge aquilia, dal cui primitivo (e, per le colpe moderne, insufficiente) concetto, la dottrina moderna non ha saputo ancora staccarsi, muoveva sempre dalla ipotesi puramente materiale del danno, nè sapeva comprendere la colpa come titolo di danni se non nella figura brutale e materiale « dell'uccisione del servo o della serva altrui o del quadrupede od altro bestiame ». « Lege aquilia, capite

Digitized by Google

primo, cavetur ut qui servum, servamve, alienum alienamve, quadrupedem injuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes dari domino damnos esto ». Ovvero ancora si partiva dall'ipotesi dell' « uccisione del ladro », « dell'uccisione fatta dal furioso, dall'impubere, od in quella del « mulionem, si per imperitiam, impetum mularum retinere non potuerit », ovvero « si quis per vim, vel suasum, medicamentum alieni infundit, vel ore », ovvero del caso di quasi-delitto privato coll' « effusum et sciectum », o col « damnum in navi vel caupona datum », o nel « judex qui litem suam fecit », o finalmente nel « positum aut suspensum vel clystere ».

In questi casi in cui l'idea del danno (derivasse questo da delitto o quasi-delitto) risaliva sempre ad un fatto esclusivamente materiale, la doppia figura del « danno emergente » e del « lucro cessante » poteva, e può ancora, avere un significato pratico.

Ma questa vieta e così assoluta distinzione, che i dottrinari del diritto si ostinano a tener viva, e nella quale si viene a fossilizzare e la scienza e la pratica, dovrà pure essere una buona volta relegata nel capitolo della storia del giure, e cessare di essere assunta come unico ed imprescindibile criterio di giurisprudenza, dopochè la moderna vita sociale, e soprattutto il movimento commerciale introdussero nuove ed infinite forme di quasi-delitto, che mal si possono commisurare alla stregua di quel concetto antico e feroce del « damnum injuria datum » secondo la legge aquilia.

Per restare nel nostro ristretto campo dei danni dipendenti da contraffazione, noi comprendiamo che quel criterio fondamentale del « damnum emergens » e del « lucrum cessans » possa adottarsi nei casi ordinari in cui trattisi di danno prodotto da contraffazione di *invenzioni*.

Scoperta la macchina contraffatta o più macchine contraffatte vendute dal contraffattore, la base per la liquidazione del danno può aversi dal danno emergente dal fatto della mancata vendita della macchina originale, e dal lucro che al proprietario della privativa venne meno e che consisterebbe in quel maggior prezzo che, in aggiunta

Digitized by Google

al valore commerciale della macchina, egli avrebbe potuto pretendere, forte del monopolio che gli competeva.

Ma in materia di marchi, in cui trattasi di prodotto che è generalmente di libera fabbricazione, il rapporto di causalità che lega il danno al fatto della contraffazione è sempre di difficile, anzi talvolta, d'impossibile determinazione.

Se, secondo la formola scolastica, si dovesse ritenere risarcibile il solo danno derivato *necessariamente* dal fatto delittuoso o colposo, il solo danno palpabile, quasi sempre la condanna al risarcimento dei danni sarebbe una platonica *declaratio juris*, che renderebbe vana la giustizia. Poichè, quando son provate la vendita effettiva del prodotto portante il marchio contraffatto, e l'entità di codesta concorrenza al prodotto coperto dal marchio genuino, con ciò non resta ancora provato che quella vendita sarebbe stata ugualmente e necessariamente fatta dal proprietario del marchio. Tranne il caso di frode in commercio, in cui il compratore dichiari di aver voluto comperare la merce genuina, mentre invece gli fu consegnata quella portante il marchio contraffatto, nella maggior parte degli altri casi il rivenditore preferisce ed acquista deliberatamente la merce coperta dal marchio contraffatto, perchè, ordinariamente, questa gli costa meno, e potendo essere smerciata al dettaglio come merce di vera marca originale, lascia aperto il campo a quel lucro maggiore, che è rappresentato dalla differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di rivendita.

Ciò soprattutto si verifica nelle contraffazioni di generi alimentari, o che vengono venduti al dettaglio per la immediata consumazione (liquori, vini e simili).

Dal fatto che abbiamo ricordato che, cioè, la contraffazione dei marchi si esplica ordinariamente in prodotti commerciali di libera fabbricazione, consegue ancora che, prescindendo dalla certezza o dalla probabilità maggiore o minore che aver potesse il proprietario del marchio di vendere, egli, quella quantità di prodotti che vendette invece il concorrente e contraffattore, devesi tener presente che il prodotto coperto dal marchio contraffatto

Digitized by Google

cerca sempre di sfruttare la rinomanza del vero marchio e di conquistare il mercato col minor prezzo.

E questo deprezzamento ha necessariamente il suo riverbero sul prodotto coperto dal marchio originale. Infatti non sempre è possibile al consumatore rilevare le differenze fra un prodotto e l'altro, ed allorquando il rivenditore ha, per un certo tempo, smerciato il prodotto con il marchio imitato, o con nome usurpato, senza che la sua clientela abbia mossa lagnanza sulla qualità del prodotto, egli non ha più motivo di attenersi fedelmente al prodotto genuino. Anzi è spinto ad imporre al produttore del marchio originale un ribasso di prezzo.

Aggiungasi ancora che, nei casi ordinari, allorquando il proprietario del marchio genuino riesce a porre le mani sopra la contraffazione, questa è già stata diffusa abilmente dovunque il marchio genuino era accreditato. Ora, se è facil cosa accertare una contraffazione nascente od appena nata, è pressochè opera impossibile scoprirla, perseguitarla e reprimerla, ed infine valutarla approssimativamente in cifra di danno, quando ha estese le sue ramificazioni in un'intera regione, e tanto più quando una prima procedura ha resi diffidenti i rivenditori.

Insomma sono molteplici e multiformi i danni che la contraffazione del marchio porta al proprietario di esso, soprattutto perchè la contraffazione è mezzo di concorrenza, che si esercita fulmineamente, ed al pari di certe malattie del corpo più micidiali, ha un periodo di preparazione o d'incubazione, durante il quale ogni mezzo preventivo è impossibile, perchè il male, pur estendendosi, non è avvertito ancora. E facilmente la contraffazione trova terreno propizio alla sua espansione dal momento che la stessa pubblicità che il proprietario del marchio cerca di dargli con diffusa e costosa *réclame*, è, essa pure, mezzo di divulgazione, il quale serve ai concorrenti che sanno abilmente valersene.

L'apprezzamento dei danni, adunque, dipende da un cumulo svariatissimo di circostanze, talvolta inafferrabili, ma, per così dire, divinabili, e che non sono solamente operative pel tempo presente, come lo furono per il tempo

Digitized by Google

anteriore, ma che faranno risentire l'influenza loro per l'avvenire, e forse senza che il proprietario del marchio possa più mai riconquistare al medesimo la primitiva fama e la prevalenza sul mercato.

Con ciò dir non vogliamo che la liquidazione del danno debba farsi dai tribunali senza alcun sussidio di prove, nè che le sentenze portanti la generica declaratoria di danni a favore del proprietario del marchio debbano esimere dalla prova specifica colui che questi danni rivendica poi in forza di quella declaratoria.

Ma vogliamo dire, che in questa liquidazione il giudice non può non tener conto dell'indole speciale dei fatti, della condizione particolarmente spinosa in cui l'onere della prova mette colui che è stato danneggiato. Vogliamo dire che un largo campo dev' essere ragionevolmente lasciato all'equità dei giudici, e che, nel valutare le conseguenze di un reato commerciale, è minor male ed è maggior tutela della pubblica fede e del rispetto dovuto alla cosa giudicata, un possibile eccesso di rigore, che una sistematica pietà fondata sopra un concetto matematico della prova, che non risponde sempre al vero e pratico funzionamento della giustizia.

Il risarcimento dei danni non dev'essere unicamente considerato come un volgare giudizio di contabilità nei rapporti fra creditore e debitore. Anche in questo giudizio si deve aver presente quella più alta idealità, che risponde al concetto della tutela sociale che il legislatore ha avuto di mira coll'annoverare la contraffazione dei marchi fra i delitti, e la sentenza civile che pronunzia sul risarcimento dei danni dev'essere in perfetta armonia, in giusto equilibrio, col carattere delittuoso che la legge attribuisce al fatto dal quale il danno è originato.

« La *ragione politica* e le *esigenze sociali*, dice egregiamente il Campili (1), altra cosa non domandano, se non che, a rimuovere le occasioni, per cui gli inclinati alla negligenza traggano esempio dal fatto altrui, soccorra la

(1) Campili Giulio, *Condizioni e limiti di punibilità della colpa*, pag. 60.

Digitized by Google

pena, che, ad un tempo, concede la riparazione reclamata dalla coscienza pubblica e rinfranca gli onesti ».

316. Lasciando in disparte le eventuali contingenze che in ogni singolo caso possono determinare una maggiore o minore valutazione di danni, criterii generali e comuni per questo giudizio non mancano, e la giurisprudenza ne ha talvolta tenuto conto.

Così è generalmente ammesso che, trattandosi di danni derivati da reato, debbansi tener in conto anche tutti i danni *indiretti*, a cui il fatto delittuoso ha potuto o può dar luogo.

Nella materia speciale di cui ci occupiamo fu pure giudicato che, nell'estimazione dei danni, debbano essere comprese le spese fatte dal proprietario del marchio per la ricerca e per la scoperta della contraffazione (1), nonchè quelle della difesa di parte civile che non fossero state comprese nella liquidazione delle spese di patrocinio liquidate nella sentenza di merito.

Elemento capitale è poi sempre quello della *concorrenza* che, nel campo commerciale, il contraffattore ha fatto al proprietario del marchio, e che era appunto lo scopo finale della contraffazione.

Ben disse la Corte d'appello di Milano, in tema di danni per violazione di privativa per invenzione, che nel fatto stesso della concorrenza è implicita la prova del danno. « Non è serio supporre che danno non sia derivato dal fatto di chi fabbrica in contravvenzione ad un brevetto » (2). Questo principio sta anche per la contraffazione dei marchi.

E per valutare l'importanza di codesta concorrenza per concretare la somma dei danni, è certamente ottimo mezzo quello ammesso dalla Corte d'appello di Milano

(1) Sentenze 26 agosto 1899 del Tribunale di Genova, e 24 gennaio 1901 della Corte d'appello di Genova, causa Società Arsène Saupiquet c. Parodi, Migone ed altri; Corte d'appello di Milano, 27 giugno 1893 (*Monit. Trib.*, 1893, pag. 831).

(2) Sentenza 4 maggio 1897, causa Electrical Power Storage C. L. c. Ditta Hensemberger (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 31).

Digitized by Google

in recente sentenza. Valendosi della facoltà che al giudice compete in base all'articolo 28 Codice di commercio (1) si ordinò l'esibizione in giudizio dei libri di commercio di colui a cui carico era stata affermata la contravvenzione alla privativa, e che era stato condannato nei danni (2). In questa dottissima sentenza che ebbe favorevole eco in tutta la dottrina, la Corte disse: « Quando la legge concede una facoltà al giudice, essa non intende di concedergli anche il capriccio di non valersene. Basterà ch'egli dica le ragioni, per le quali crede di valersi di questa facoltà, desumendola, come qui, dalla *mancanza di altri mezzi* per raggiungere la scoperta di ciò che si cerca, e basterà che, ubbidendo alla legge, rispetti e faccia rispettare le limitazioni che la legge stessa designa. Con ciò ogni ombra di vessazione dilegua, e resta il fatto che una ditta, la quale agisce per accertare la *misura* dei danni (non l'*obbligo* che già fu deciso), fa appello ai libri della ditta avversaria per determinare quella misura che altrimenti non ha potuto, nè può definire. Alla vieta formola contenuta nell'*edere contra se*, deve prevalere il concetto liberale, che, tanto in materia civile come in materia commerciale, il libro fa prova contro i commercianti. Per l'articolo 28 la *domus rei* è aperta alle investigazioni del giudice, il quale ha bisogno di *completare* la sua opera di giustizia, riducendo ad *effetto pratico* la generica condanna ai danni ch'egli già pronunciò ».

Certamente, questo potere del giudice può togliere di mezzo quell'abituale indifferenza, colla quale i contraffattori, anche dopo la sentenza penale che tali li ha dichiarati, affrontano sempre il giudizio per il risarcimento

---

(1) Articolo 28: « Nel corso di una controversia, ancorchè non appartenente agli oggetti indicati nell'articolo precedente, il giudice può ordinare, ad istanza di una delle parti od anche d'ufficio, l'esibizione dei libri per estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia ».

(2) Sentenza 24 gennaio 1903, causa Electrical Power Storage C. L. c. Ditta Hensemberger (*Giurispr. Tor.*, 1903, col. 545; *Monit. Trib.*, 1903, pag. 189, con nota; *Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo*, vol. I, fascicolo II, pag. 172).

Digitized by Google

dei danni, affidandosi alla impossibilità in cui si trova il proprietario del marchio di dare una prova materiale diretta e specifica.

317. Nella liquidazione dei danni devono solamente comprendersi i fatti di contraffazione che formarono oggetto del giudizio di merito, ovvero anche quelli che furono commessi *posteriormente* alla sentenza che affermò che il fatto stesso costituiva contraffazione?

Il Tribunale di Milano (1), giudicando in tema di risarcimento di danno per usurpazione di nome, affermò « esservi cosa giudicata riguardo ai singoli fatti che formarono oggetto del giudizio ed a quelli anteriori virtualmente compresi nel medesimo giudizio, ma non anche per fatti posteriori, sebbene congiunti, commessi dalla medesima persona che fu in causa nel primo giudizio.

« Se è vero (così ragionava il Tribunale) che la moderna dottrina della cosa giudicata non accetta più il principio dei tre *eadem* dedotto da una meno esatta interpretazione dei testi romani, e come unico e sostanziale requisito richiede l'identità del rapporto giuridico, sul quale è intervenuta una pronuncia, è però evidente che quando si discute non della sussistenza di un'obbligazione contrattuale o di un diritto reale, ma di un quasi-delitto, di una colpa extracontrattuale, il rapporto giuridico che viene a formare oggetto della sentenza, è quello che ha origine dai singoli fatti denunciati, onde in ciascun giudizio è a vedersi soltanto se i fatti stessi abbiano leso il diritto dell'attore, e se una tale lesione costituisca di per sè titolo a risarcimento di danni. Certo che la pronuncia intervenuta dovrà aversi per un autorevole precedente in successive contestazioni provocate da fatti consimili e posteriori; ma pretendere che la pronunzia stessa abbia ad aversi in conto di titolo, sarebbe estendere la portata della sentenza oltre i limiti del rapporto giuridico, sul quale sono intervenute ».

---

(1) Sentenza 11 marzo 1891, causa Ditta Branca contro De Vecchi (*Monit. Trib.*, 1891, pag. 352).

Digitized by Google

La Corte d'appello di Milano giudicò invece che, in tema di risarcimento di danni per usurpazione di nome, la sentenza pronunziata sopra singoli fatti forma cosa giudicata anche per i fatti « posteriori identici » che siano commessi dalla stessa persona che fa parte nel giudizio precedente (1).

In via di massima ed all'infuori della fattispecie sulla quale furono pronunziate quelle sentenze, noi troviamo esatta in diritto e la teoria del Tribunale di Milano e quella della Corte.

Il giudizio per il risarcimento dei danni è accessorio a quello principale che ritenne esistente la contraffazione.

I fatti quindi che rientrano effettivamente, o rientrar possono virtualmente, nella cosa giudicata sono quelli che precedettero od accompagnarono il giudizio di merito. La sentenza che, ponendo termine a questo giudizio, ha condannato al risarcimento dei danni non può aver effetto *in posterum*.

Ma lo stesso fatto di contraffazione si ripete per opera di colui in confronto del quale, ed in precedente giudizio, una sentenza ha dichiarato che quel fatto istesso costituiva contraffazione, non potrà certamente disconoscersi che la cosa giudicata sussiste per quanto riguarda la materialità del fatto e le conseguenze di diritto.

E così quando il titolare del marchio proponga una nuova azione giudiziale per far dichiarare la contraffazione di marchi, o di etichette che siano state contraffatte od usate posteriormente alla prima sentenza, e che siano identiche a quelle che già furono ritenute come contraffatte nel precedente giudizio, non sarà più lecito al convenuto di nuovamente contestare e discutere sulla esistenza o meno della contraffazione.

---

(1) Sentenza 26 febbraio 1892, nella stessa causa citata nella nota precedente. Notisi però che mentre il Tribunale ritenne che le etichette per le quali la Ditta Branca agiva, per la seconda volta, in giudizio contro il De Vecchi presentavano « differenze così notevoli in confronto di quelle che formarono oggetto del precedente giudizio da doversi considerare nuove e diverse dalle anteriori », la Corte d'appello giudicò che erano « assolutamente le stesse » (*Monit. Trib.*, 1892, pag. 382).

Digitized by Google

Ma sulla semplice constatazione della identità dei marchi che formarono oggetto del primo giudizio, con quelli che sono oggetto del secondo, il tribunale, per rispetto alla cosa giudicata, dovrà senz'altro, ed *ex novo*, dichiarare che anche questi marchi o queste etichette costituiscono contraffazione, e condannare al risarcimento dei danni.

Ma sarà questa una nuova sentenza, in separato e diverso e posteriore giudizio, sentenza necessaria per che il titolare del marchio possa agire per il risarcimento dei danni in dipendenza dei nuovi e posteriori fatti di violazione del suo diritto.

318. Ma, pur tenendosi nell'ambiente di responsabilità creato dai fatti, sui quali è vertito il giudizio, ed è emanata la sentenza, rettamente si terrà conto, nel valutare il risarcimento dei danni, anche di quelli che sono prevedibili in avvenire, come conseguenza di quegli stessi fatti.

Così nel caso in cui il contraffattore avesse diramate circolari, dando una grande pubblicità al marchio contraffatto, valendosi insomma di questo per sviare la clientela, è giusto che, nel valutare i danni, si debba tener conto della difficoltà in cui si trova il titolare del marchio di contrapporre una efficace propaganda di rettifica, nonchè delle spese gravi a cui può essere costretto per farla, e delle perdite che, malgrado ciò, egli potrà subire (1).

319. Nel caso in cui la contraffazione sia opera di più individui, la regola generale che stabilisce in questo caso la solidarietà civile per il risarcimento dei danni dipendenti da reato sta ferma.

320. Definito il giudizio per la liquidazione dei danni, ed accertatone l'ammontare dalla sentenza defi-

---

(1) Analogamente: Sentenza del Tribunale di Gand, 18 aprile 1900 (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 150).

Digitized by Google

nitiva, il titolare del marchio si trova bene spesso di fronte ad un'incognita. Cioè alla insolvibilità del contraffattore (la quale se talvolta è reale, spesso è fittizia), inquantochè il contraffattore non ha nè mobili nè stabili su cui si possa efficacemente far valere la forza esecutiva della sentenza, ovvero ne ha maliziosamente mascherata la proprietà col farli acquistare a nome di altri e senza che possa agirsi per simulazione o coll'azione Paulliana.

La legge 6 dicembre 1877, n. 4166, colla quale fu abolito l'arresto personale per debiti, provvidamente dispone all'articolo 2, che « *l'arresto personale è mantenuto per la esecuzione delle condanne pronunziate dai giudici penali contro gli autori ed i complici di crimini e delitti, alla restituzione, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni* ». Ed all'articolo 3 si aggiunge che « *l'arresto personale potrà essere pronunziato anche dai giudici civili per restituzioni, per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge penale* ».

L'applicazione di queste provvide disposizioni sarebbe un giusto ed eccellente mezzo per rendere più efficaci le sentenze che, riconoscendo la sussistenza della contraffazione di marchi, condannano il reo al risarcimento dei danni. Nè vi può essere il menomo dubbio sull'applicabilità, in questi casi, di quelle disposizioni (1).

Eppure, per un fenomeno di eccessiva pietà, i tribunali sono, quasi sempre, riluttanti a valersi di questa disposizione, la quale costituisce l'unica garanzia che il danneggiato avrebbe contro l'insolvibilità, spesso artifiziosa, del contraffattore.

321. Dopo aver trattato dell'obbligo del risarcimento dei danni in caso di condanna del contraffattore, esaminiamo il caso opposto, in cui il proprietario del marchio abbia presentato querela contro un supposto contraffattore, il quale sia stato assolto, o contro il quale siasi dichiarato « non essere luogo a procedimento ».

---

(1) Corte d'appello di Venezia, 17 maggio 1884, causa Blancard e Hogg c. Rigat (*Foro It.*, 1884, parte II, col. 283).

Digitized by Google

Ha questi diritto di agire per risarcimento dei danni verso il titolare del marchio che fu querelante?

Veramente questa questione non appartiene in modo speciale alla nostra materia, ma rientra piuttosto nella teoria del diritto comune, poichè l'articolo 570 del Codice di proc. pen. stabilisce che « nel caso di assolutoria o dichiarazione che non si fa luogo a procedere, le sentenze dichiareranno tenuta, *ove occorra*, la parte civile a risarcire i danni verso l'imputato od accusato, riservando inoltre a questi ultimi ogni azione, che potesse loro competere, da esercitarsi avanti i giudici competenti ».

Ma anche quando il titolare del marchio siasi limitato a presentare querela, senza costituirsi parte civile, può il fatto solo della querela aver provocato sequestri od altre misure procedurali che possono aver danneggiato gravemente l'andamento e gli interessi dell'azienda commerciale dell'imputato.

E poichè la giurisprudenza ha dovuto specialmente risolvere questa questione in materia di privativa per invenzioni e per marchi (ed i due casi sono identici sotto l'aspetto del diritto), così ne richiameremo le decisioni per rendere completa, quanto più è possibile, quest'opera.

Certamente, se risulti che la querela è stata effetto del dolo da parte del querelante, o di chi, senza essere veramente tale, ha, con una falsa denuncia, provocato l'azione pubblica da parte del Pubblico Ministero, in questo caso la responsabilità civile del denunciante o querelante è evidente, e può anche verificarsi la responsabilità penale in base all'articolo 212 Codice penale.

La difficoltà nasce quando si tratti di semplice colpa, la quale non è sempre facile a determinarsi, soprattutto di fronte al fatto che si tratta di reati che la legge speciale dichiara d'azione pubblica. Onde il fatto che il Pubblico Ministero ha iniziata e proseguita la procedura rende facile al querelante, e soprattutto a chi fu semplicemente denunciante, di invocare gli atti dell'autorità giudiziaria come prova evidente della solida parvenza di fondamento che la querela o denuncia aveva.

Digitized by Google

Ed ancora questa questione può avere speciale importanza nel caso di azione penale, perchè in quello di azione civile non si può parlar di danni da risarcirsi dall'attore al convenuto se non nel caso specificamente indicato dall'articolo 370 Codice procedura civile, quando cioè l'autorità giudiziaria riconosca che la lite fu temeraria. Questa parola racchiude un concetto assai più grave che non sia quello della colpa comune. Quindi, è principio generale che il fatto di proporre o sostenere come convenuto un'azione civile non costituisce mai fatto colposo.

Se diversamente fosse, quasi tutte le cause civili dovrebbero ritenersi temerarie e dar luogo all'azione di danni, poichè nell'accoglimento delle conclusioni dell'attore e quindi di condanna nel convenuto, o nell'assolutoria di questo dalle domande attrici, è sempre implicitamente contenuta l'affermazione di una certa negligenza, od imprudenza, o colpa che l'uno o l'altro ha avuto nell'agire, od attaccando ingiustamente, o difendendosi da una domanda che era fondata in diritto.

Ond'è che, ad esempio, la sentenza della Corte di Milano 21 luglio 1891 (1), la quale riconobbe che chi scende in giudizio civile per far valere un proprio diritto, che crede sia stato da altri violato, non commette ingiuria e non è tenuto a risarcimento di danni, non ha a che fare colla questione che esaminiamo.

Ha invece diretta attinenza con essa la sentenza del 27 giugno 1893 della stessa Corte di Milano, la quale giudicò che « il fatto di avere querelato di contraffazione una ditta, se non in malafede, però con leggerezza ed imprudenza, induce l'obbligo di risarcirle i danni » (2). La Corte dedusse la prova di questa colpa nella parte civile, dal fatto che le differenze fra le sue scatole e quelle che erano usate dalla ditta concorrente contro cui era stata presentata querela, erano così rilevanti da non prestarsi ad un legittimo sospetto di contraffazione.

---

(1) Causa Cotonificio Cantoni c. Gasparetti e Meda (*Monit. Trib.*, 1891, pag. 999).

(2) Causa Crastan c. Franck (*Monit. Trib.*, 1893, pag. 831).

Digitized by Google

Questa massima di diritto è quella comunemente sancita dalla giurisprudenza, e che è applicata particolarmente ai processi penali per contraffazione (1).

È impossibile stabilire, anche in modo generico, quando vi sia la colpa o la negligenza od imprudenza da parte del querelante.

Un principio che può ammettersi è quello enunciato dalla Corte d'appello di Torino: «Che colui che ha sporto querela, in seguito alla quale è emanata pronuncia di non luogo, è tenuto al risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui risulti di sua leggerezza o dolo per essere rimasta esclusa *ogni sussistenza* dei fatti posti a base di detta querela, oppure per essersene *ad arte* travisate le circostanze più sostanziali. E quindi non ha alcuna responsabilità se i fatti posti a base della querela erano esatti e se la sentenza sia basata soltanto sopra apprezzamenti d'indole giuridica» (2).

Notiamo però, che il fatto di aver il Pubblico Ministero iniziata e coltivata la procedura penale, in seguito alla querela od alla denuncia di un privato, non può mai essere, come abitualmente è, invocato come una prova che debba *a priori* escludere la colpa, e far ritenere che la querela o la denuncia avevano, almeno, una solida parvenza di verità.

Il Pubblico Ministero, di fronte ad una querela od anche di fronte al fatto, meno franco, di una denuncia, *deve* necessariamente ordinare tutti quegli atti di polizia giudiziaria previsti dall'articolo 56 Codice di procedura penale. Non può il Pubblico Ministero, con un giudizio preventivo personale, non tener conto anche di una semplice denuncia, e rimanere inoperoso.

---

(1) Vedansi in proposito le sentenze: della Corte di Torino, 20 giugno 1894, causa Meschini c. Salvaneschi (*Giurispr. Ital.*, 1894, parte I, col. 676); 10 ottobre 1893, causa Doni c. Meda (*Giurispr. Tor.*, 1893, pag. 775); 26 gennaio 1895, causa Schabelitz c. Società Tedesca (*ivi*, 1895, p. 276); 11 settembre 1902, causa Neri c. Fontanella (*ivi*, 1902, pag. 1582).

(2) Sentenza 7 aprile 1900, causa Occelli c. Romanissi (*Giurispr. Tor.*, 1900, pag. 650).

Digitized by Google

L'opera sua adunque dev'essere sempre immediata ed energica, e dietro ad essa non può nascondersi poi l'opera eccitatrice del querelante o del denunciante che in mala fede, o con colpa evidente e grave, o con subdola denuncia abbia provocato l'azione del pubblico funzionario.

CAPO V.

Della prescrizione.

SOMMARIO: **322.** Termine di prescrizione per i delitti di contraffazione. — **323.** Da qual giorno decorre. Per stabilire la decorrenza occorre esaminare se e quando la contraffazione costituisca « *reato continuato* ». Casi pratici.

322. I fatti indicati nell'articolo 12 della legge speciale costituiscono, come abbiamo detto, *delitto*.

Epperciò, avuto riguardo alla pena per essi stabilita, l'azione penale si prescrive nel termine di cinque anni, a mente dell'articolo 91, n. 4°, del Codice penale (1).

Lo stesso termine di prescrizione decorre per i reati di frode in commercio previsti dagli articoli 296, 297 del Codice penale.

323. Resta a vedersi da qual giorno decorre la prescrizione.

Secondo l'articolo 92 del Codice penale, il termine decorre, per i reati *consumati*, dal giorno della loro consumazione: per i reati *continuati* o *permanenti* dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

I reati previsti dall'articolo 12 della legge e dagli articoli 296 e 297 del Codice penale sono essi a ritenersi *continuati?*

Il Tribunale di Torino ritenne che il fatto di vendere un prodotto « al minuto » in bottiglie portanti marchio

(1) Corte di cassazione di Firenze, 3 aprile 1884, causa Germani c. Società The Howe (*La Legge*, 1884, parte I, pag. 750; *Giurispr. pen.*, 1884, pag. 231).

Digitized by Google

originale, mentre il prodotto tale non era, costituisse il reato specialmente previsto dal n. 6° dell'articolo 12, con frode in commercio a mente dell'articolo 297 Cod. penale, e che in ciò si aveva un reato continuato, poichè « trattasi di vendita al minuto, cosicchè è una frode, che non può a meno di essere diuturna o continuativa. È appunto in base a questo carattere di *diuturnità*, che si riscontra nella vendita *al minuto*, che si hanno gli estremi del reato *continuato* » (1).

La Corte d'appello di Torino giudicò invece che reato continuato non vi era. « Invero (dice la Corte) non è a dirsi che qui si tratti di reato *continuativo*, ossia di ripetizione di atti per la vendita continua a bicchierini, per cui siavi reiterazione di violazione della stessa disposizione di legge con atti esecutivi della medesima risoluzione. Poichè la dicitura stessa dell'articolo 297 ove si parla di « *prodotti posti in vendita o in circolazione* » implica quell'atto complesso di vendita che già in sè racchiude tutti i singoli atti identici, pei quali, in altri reati, si fa luogo all'aggravante di cui al sovracitato articolo 79 e che, quindi, non costituisce l'aggravante di cui nel suddetto articolo » (2).

Il Tribunale di Milano, condannando coloro che fabbricavano e mettevano in commercio vasetti d'estratto di carne coi marchi contraffatti della *Compagnia Liebig*, ritenne che non potesse trovare applicazione l'aggravante della *continuazione* di cui all'articolo 79 Codice penale. Il « *fare uso, il porre in vendita, il mettere in circolazione* » degli articoli 296 e 297 (disse la Corte) richiedono di per sè stessi non un *unico atto*, ma una serie di atti, quali appunto si sogliono porre in essere da chi, mediante un prodotto contraffatto od alterato o fraudolentemente imitato, miri a frodare il pubblico, e ad ingannare la pubblica fede. La *continuazione* rientra quindi già di per sè, naturalmente e quasi necessariamente, nell'essenza stessa

(1) Sentenza 18 dicembre 1895, causa Bisleri c. Mainero, Valletti (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, pag. 205).

(2) Sentenza 17 giugno 1895-96 (*Riv. priv. ind.*, 1896, pag. 208).

Digitized by Google

del reato, senza che ne possa, per ciò stesso, costituire un'aggravante a parte » (1).

Noi crediamo che queste sentenze abbiano ben interpretato l'articolo 79 del Codice penale escludendo la figura del reato continuato. Poichè, trattisi di contraffazione, o d'imitazione, o di uso di marchi contraffatti, la semplice *pluralità successiva* di tali atti non basta a costituire il reato continuato, mentre dipende dalla stessa violazione della legge che si è verificata e risale al momento in cui si è eseguita (*atto esecutivo*) la fabbricazione della marca che si volle contraffare, od in cui se ne è fatta l'applicazione al prodotto che, con tali marchi, si voleva spacciare come genuino.

Così, se altri, fabbricando etichette contraffatte, ne fa una tiratura di mille esemplari, e se un negoziante li acquista e li applica a mille bottiglie di liquore, tutte queste ripetizioni dello stesso atto criminoso non potranno considerarsi come una successione di altrettanti reati che segnino la continuazione di quel primo reato di contraffazione o d'introduzione o di uso che si sarebbe commesso stampando la prima etichetta od attaccandola alla prima bottiglia.

Ma nemmeno bisogna erigere questo esempio a regola generale.

Così, se chi ha contraffatto quei marchi una prima volta, ne fa una seconda edizione, se il commerciante che ha spacciato le prime mille bottiglie, usando del marchio contraffatto, compera altre mille etichette e ne fa uso nuovamente, in allora non ci pare dubbio che queste successive, distinte violazioni della stessa legge, costituiscano reato continuato, essendosi con esse messo in esecuzione (*atti esecutivi*) quella medesima risoluzione (*di fabbricare, o di usare marchi contraffatti*) che ha determinato il primo ed identico fatto.

Poichè, come ha ripetutamente deciso la Suprema Corte di Roma, « estremi del reato continuato sono bensì:

(1) Sentenza 13 novembre 1899, causa Pisoni Cesare e Romeo Nicola, imputati (*Riv. priv. ind.*, 1899, pag. 205).

Digitized by Google

l'unicità di risoluzione criminosa, l'identità di legge violata, la pluralità delle violazioni della stessa legge, ma nè l'unità di tempo o di luogo, nè la identità della persona sono le condizioni dell'unicità della determinazione criminosa » (1).

Certamente dovrà l'accusa stabilire questa successione di distinte violazioni della legge, e la dipendenza che tutte hanno dalla medesima risoluzione. Ma, provati questi estremi, il reato continuato sussiste, e la prescrizione, in tal caso, decorre dal giorno in cui fu eseguita l'ultima fabbricazione, o l'ultima applicazione del marchio contraffatto.

---

(1) Sentenza 23 luglio 1900 (*Giurispr. pen.*, 1900, pag. 427).

Digitized by Google

PARTE TERZA

DELLA CONCORRENZA SLEALE

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRO UNICO

TITOLO I.

PRINCIPII GENERALI

SOMMARIO: **324.** In che, genericamente, consista la concorrenza sleale. Definizione di essa. — **325.** La concorrenza sleale sfugge, per sua natura, ad una trattazione scientifica. Dimostrazione di questa tesi. — **326.** Disposizioni speciali di alcune leggi straniere per la repressione della concorrenza sleale. È preferibile il sistema della legge italiana. — **327.** Distinzione fra concorrenza *sleale* ed *illecita*. Non ha importanza che relativamente alla misura del danno. — **328.** Non si può ammettere la distinzione fra concorrenza sleale « *contrattuale* » ed « *extra-contrattuale* ». — **329.** Esame dei varii criteri adottati dalla giurisprudenza per definire il carattere della concorrenza sleale.

324. Nelle altre parti di quest'opera abbiamo trattato di ciò che è proprietà assoluta, intangibile del proprietario di un'azienda industriale o commerciale. Cioè dei *marchi* ch'egli crea ed adotta, nonchè dei segni distintivi la cui proprietà gli è riconosciuta dalla legge come parte naturale, per così dire, della sua personalità o della sua attività commerciale.

Passiamo ora in altro campo. Nel campo delle cose comuni, o sulle quali, almeno, nessuno può accampare diritto di esclusività per impedire che altri ne approfitti; ma dove, tuttavia, il principio della libertà di ciascuno trovar deve la sua limitazione nell'uguale diritto altrui.

Se, come, con vieta ma veridica frase, si insegna dagli economisti, « la concorrenza è l'anima del commercio », non è men vero che, siccome facile è l'urto fra due corpi che percorrano con precisione la stessa via, così nulla di più naturale e di ovvio che sulla via della concorrenza lo spirito umano, dominato dal concetto della speculazione, cerchi deliberatamente di mettersi in urto colla

Digitized by Google

libertà altrui per diminuirne le manifestazioni ed il profitto che al concorrente ne deriva.

D'onde una serie infinita ed illimitata di fatti che, astrattamente considerati, sono leciti, ma che prendono diversa forma e natura dalle circostanze speciali di fatto nelle quali si manifestano.

Codesti fatti talvolta possono anche assumere il carattere di fatti *dannosi*, e dar luogo all'obbligazione del risarcimento del danno, secondo il principio generale dell'articolo 1151 del Codice civile: « qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno ».

In questa regola, che stabilisce le conseguenze giuridiche di qualunque fatto illecito, è implicita l'affermazione del diritto che ha l'autorità giudiziaria di reprimere o regolare il conflitto che sorga da due diritti individuali parallelamente funzionanti e fra loro contrastanti.

Ed allorquando tale conflitto insorge fra due commercianti (intesa questa parola nel suo più ampio significato) sorge quel fatto speciale che è comunemente conosciuto sotto il nome di « *concorrenza sleale* od *illecita* ».

In questa frase si comprende qualunque fatto il quale, senza costituire una diretta violazione di una precisa disposizione della legge, può tuttavia essere di pregiudizio all'altrui legittimo interesse materiale o morale, e deve quindi essere impedito, come *causa* di danno.

325. Da codesta definizione si vede quanto la natura di questi fatti sia variabile, e come i fatti stessi siano infiniti per modo che sfuggono a qualsiasi tentativo per ridurli a classificazioni in categorie di specie o generi che tutti li comprendano.

Scrivere un trattato *scientifico* sulla concorrenza sleale è dunque cosa impossibile, come vana opera sarebbe voler scrivere un trattato dottrinale sulla « malizia umana », e prevedere in esso tutte le vicende a cui, nella vita sociale, la medesima può dar luogo, e tutte le forme ch'essa può assumere nelle sue manifestazioni. La trattazione di questa materia finisce per essere, in sostanza,

Digitized by Google

un'esposizione aneddotica di fatti avvenuti e decisi nella giurisprudenza, ma senza che sui medesimi possa operarsi un esame scientifico di critica. Poichè, come abbiamo detto (ed è essenziale di ritenere), il fatto costituente concorrenza sleale è quello che si deve reprimere, e non altrimenti si può reprimere, se non ricorrendo a quell'infinito dogma giuridico contenuto nell'articolo 1151 del Codice civile, appunto perchè il fatto medesimo non assume mai la figura di una di quelle diverse ipotesi tassativamente previste dall'articolo 12 della legge sui marchi, come *delitto*. Se il lettore ci vorrà perdonare il paradosso, diremo che nella concorrenza sleale manca la « lealtà del delitto di contraffazione ». Similmente a quella calunnia che s'infiltra come un venticello fra la gente e susurra diffamazioni vaghe, ma che colpiscono tuttavia la persona contro cui sono dirette, che tutti sentono e ripetono senza che la vittima sappia di dove proviene, e contro chi e come reagire, la concorrenza sleale non affronta la legge col coraggio o coll'audacia, che sono pure coefficienti necessari della malvagità umana, ma si veste di un'apparente subdola legittimità, facendosi, anzi, scudo del diritto.

Lo sleale concorrente non « imiterà fraudolentemente » il marchio, non « usurperà » apertamente l'insegna, il nome altrui. Userà d'un marchio che è insufficiente per prestarsi ad un esame di confronto col marchio genuino. Anzi, se a questo confronto si addiverrà, il concorrente sleale vi metterà in evidenza quanta differenza corra fra questo e quello. Userà del nome altrui, ma perchè questo nome è anche il suo proprio, ovvero appartiene ad un terzo da cui egli ebbe facoltà di adoperarlo. E quindi se sarà imputato del delitto di usurpazione di nome in base all'articolo 12 della legge, egli invocherà a sua difesa il diritto suo proprio di usare quel nome, al pari del querelante, che lo ha, per sua sventura, identico.

Ma sul mercato, sul campo della concorrenza, quel marchio, quel nome, quell'insegna saranno mezzo efficace per sorprendere la buona fede, l'inesperienza, la disattenzione della clientela.

Digitized by Google

La contraffazione, l'imitazione fraudolenta fanno da sè. La concorrenza sleale ha bisogno di essere completata dall'opera quotidiana, assidua, segreta e subdola del suo autore o dei suoi complici.

Non mancarono eletti ingegni che scrissero specialmente sulla concorrenza sleale come di un vero e proprio istituto giuridico. Ma leggendo attentamente quelle pregevoli ed interessanti opere, salta agli occhi che là dove gli autori poterono elevare l'opera loro a discussioni o dissertazioni di diritto gli è perchè i fatti cui si riferivano, meglio che alla concorrenza sleale, appartenevano alla dottrina ed alla legge sui marchi.

Così, ad esempio, allorquando si deve decidere se altri abbia il diritto di qualificarsi « *allievo* » od « *ex-socio* » o « *successore* » non è all'indefinito principio della concorrenza sleale che si può ricorrere come caposaldo.

La soluzione della questione è data invece e solamente dalla legge che, con esplicita disposizione, guarentisce l'esclusività del nome. Non trattasi, come avviene nella concorrenza sleale, di un fatto (uso di nome) lecito, di per sè, e che illecito solamente diventa perchè può generare la confusione, ma bensì di un fatto che, intanto, urta subito e direttamente in quel principio di diritto che guarentisce la proprietà di quel nome, e che quindi esclude già, *a priori*, la facoltà nei terzi di farne uso. Poichè, in questo caso, il concorrente che si è qualificato « *allievo* » o « *socio* » o « *successore di* ..... » si è servito, ed ha voluto precisamente servirsi, del nome patronimico o commerciale di quella persona che se ne querela. La questione rientra dunque nel campo dell'articolo 5 della legge, poichè si tratta di giudicare se, e fino a qual punto, la regola dell'inviolabilità del nome, affermata dal precitato articolo, possa ammettere una deroga a vantaggio di terzi.

Così ancora, per citare altro esempio, è passato in uso da un autore all'altro, ed è entrato nell'abitudine del linguaggio forense, di denominare questioni di concorrenza sleale quelle derivanti dalla « *interdizione di stabilirsi* ».

Digitized by Google

Il che, sotto l'aspetto giuridico, è un errore di sostanza, più che una semplice improprietà di linguaggio. Basta indagare la natura di queste questioni, e la sostanza di fatto da cui hanno origine, per vedere che si tratta, invece, di controversia avente carattere prettamente *contrattuale*, da risolversi colle norme della legge comune. Il patto, col quale chi cede un negozio od una azienda qualunque, si obbliga a non aprire o non esercire un nuovo stabilimento concorrente, costituisce una obbligazione, la quale, dal punto di vista giuridico, non ha nulla di diverso dalla clausola per cui il proprietario di un fondo si obbliga a non costruirvi un edifizio, o dalla clausola, colla quale il proprietario di una casa si vincola a non innalzarla; nulla ha, insomma, di differente da qualunque altra obbligazione di « non fare » prevista dall'articolo 1221 Codice civile. Se colui che tale obbligo ha assunto vi contravviene, fa qualcosa di ben diverso della concorrenza sleale. Vïola *la legge del contratto*, e la questione che ne sorgerà, è precisamente quella che fa capo alle disposizioni degli articoli 1123 e 1218 del Codice civile.

Nel caso d'interdizione di stabilirsi, la concorrenza sleale sarà la figura esteriore, la conseguenza, per così dire, palpabile di quella violazione del patto contrattuale, ma titolo dell'azione, base del diritto ad agire per reprimerla, non sarà mai la concorrenza sleale, bensì il *contratto* fra le parti intervenuto.

Così in tema di usurpazione d'insegna o di marchi, o di denominazione di prodotto costituente marchio, l'azione del proprietario per tutelarli ha sua radice nella testuale disposizione degli articoli 5 e 12 della legge, che sono cosa ben più precisa e diretta che le norme vaporose della concorrenza sleale.

Insomma, come già dicemmo e vogliamo ridire ancora, i fatti che dànno luogo all'azione per concorrenza sleale non costituiscono, di per sè, la violazione di un testo di legge o di una clausola contrattuale. Perchè se quei fatti costituissero il disconoscimento di quello o di questa, troverebbero la repressione loro nel testo stesso

Digitized by Google

della legge o del contratto, senza ricorrere all'obliqua protezione che la concorrenza sleale va a cercare nello spirito e nella parafrasi dell'articolo 1151 Codice civile, risalendo dalle *conseguenze* del fatto dannoso che il detto articolo prevede, al concetto astratto del fatto ch'esso suppone avvenuto.

Nella concorrenza sleale ogni discussione scientifica di diritto manca di base e di ragione, ed ufficio del magistrato non è se non quello di vedere, in ogni singolo caso, se vi sia un fatto che, non essendo nè previsto nè proibito da una disposizione precisa e diretta di legge, tuttavia essendo dannoso alla proprietà od al possesso altrui in materia di commercio, debba essere proibito.

È questo sempre un paterno giudizio d'equità e di buon senso, piuttosto che d'interpretazione di legge e di reintegrazione di un diritto violato.

Ed ecco perchè, allorquando dal diritto di marchio sviluppato nella legge speciale si passa nel *mare magnum* dell'art. 1151 Codice civile, l'opera degli scrittori è necessariamente ridotta all'esposizione di casi pratici già risolti dalla giurisprudenza. In allora lo scienziato diventa «compilatore», il trattato diventa necessariamente «repertorio».

Ciò non esclude che anche in tema di concorrenza sleale, e per il ripetersi di controversie di una stessa natura, abbia potuto formarsi una specie di dottrina per definire in che consista la concorrenza sleale. E noi faremo, più avanti, il riassunto di questi *principii*. A ciò crediamo si debba restringere la trattazione scientifica della concorrenza sleale.

326. La concorrenza sleale è repressa nella maggior parte degli Stati dalle disposizioni generali del diritto positivo generale o dal diritto consuetudinario.

Alcuni Stati hanno però speciali disposizioni al riguardo. Così, in Portogallo, il regio decreto del 15 dicembre 1894 contiene al titolo VIII norme proibitive di determinati fatti che sono considerati come atti di concorrenza sleale. Tali ad esempio: l'uso di un nome geografico come indicazione di provenienza — l'uso di

Digitized by Google

qualunque falsa indicazione di provenienza — il fatto di usare di insegne, di dipingere la facciata di un negozio in modo da rendere possibile la confusione con uno stabilimento concorrente — il fatto di attribuire il proprio prodotto ad un fabbricante che non ne sia stato il vero produttore — il fatto di simulare il deposito delle proprie merci all'estero mentre non sussiste — l'uso da parte del commerciante delle formole « *preparato secondo la formola di* ..... » e simili.

Anche in Germania fu promulgata la legge 27 maggio 1896 per la « repressione della concorrenza sleale » il cui paragrafo I è così concepito: « Chiunque in annunzi pubblici, o in comunicazioni destinate ad un numero abbastanza grande di persone, avrà fornito relativamente a circostanze relative al commercio, e particolarmente: sulla natura, sul modo di produzione o sul prezzo delle mercanzie o di servizi (*Leistungen*) industriali; sul modo, col quale si sono procacciate le mercanzie o della sorgente da cui sono state tratte, sul possesso di distinzioni onorifiche, o sulla causa o sullo scopo della vendita; delle false indicazioni di fatti, capaci di dare ad un'offerta un'apparenza particolarmente vantaggiosa, potrà essere citato in giudizio per sentirsi interdire l'uso di queste false indicazioni ».

Queste leggi hanno, necessariamente, il difetto che dipende dalla natura dei fatti che vogliono prevedere ed impedire. O sono troppo ristrette, come la legge portoghese, o troppo metafisiche, come la legge tedesca, nel definire, anche solamente in modo indicativo, che cosa costituisce concorrenza sleale.

Noi quindi dividiamo il concetto espresso dal Couhin al Congresso di Parigi del 1900 che « un principio generale, che permetta di ottenere dei risarcimenti in via civile contro tutte le forme di concorrenza illecita, è preferibile, in ogni legislazione, alla codificazione delle principali forme della concorrenza illecita » (1).

---

(1) *Annuaire de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle*, Congrès de Paris, 1900, pagine 239 e 402. In

Digitized by Google

Così l'articolo 1151 del nostro Codice civile basta per che qualunque fatto di concorrenza sleale possa essere sottoposto al giudizio dei tribunali.

327. Abbiamo detto già che, nell'uso forense, tutti i fatti dannosi al concorrente, che non costituiscono una diretta violazione di un costui diritto guarentito da una speciale disposizione di legge, rientrano nella generica e consuetudinaria denominazione di concorrenza « *sleale* ».

Secondo alcuni scrittori, bisogna però distinguere la concorrenza « *illecita* » e la concorrenza « *sleale* », comprendendo nella prima quei fatti che altri, *in buona fede*, commetta a danno di un concorrente, e nella seconda quei fatti che sono inspirati a *mala fede*.

Il Couhin insiste energicamente sopra questa distinzione (1) che teoricamente è esatta, e che può anche avere un'importanza pratica, quando si voglia sostenere che la mala fede sia requisito necessario per che la concorrenza possa dar luogo all'azione per danni. Ed è precisamente da questo concetto che muove il Couhin per dimostrare la necessità della distinzione di queste due forme di concorrenza.

Ma per noi la distinzione stessa non ha grande importanza pratica. Poichè, secondo l'articolo 1151 Codice civile, l'obbligo del risarcimento dei danni è conseguenza di qualsiasi danno derivante dalla colpa, intesa nel suo più ampio significato, e così anche di quella lievissima.

La buona o mala fede può influire unicamente sulla *quantità* del danno da attribuirsi a chi fu danneggiato.

328. Non possiamo invece ammettere la distinzione fra concorrenza *contrattuale* ed *extra-contrattuale*, accen-

---

quel Congresso sul rapporto del Couhin fu altresì espresso il voto che « la protezione contro la concorrenza illecita debba essere introdotta nelle convenzioni internazionali ». Per quanto riguarda l'Italia, ricordiamo che questa protezione degli stranieri esiste per il principio generale dell'articolo 3 del codice civile.

(1) Couhin, *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, vol. III, pag. 404 e seguenti.

Digitized by Google

nata dall'avvocato Giannini (1). Ciò che abbiamo precedentemente detto sulla natura della concorrenza sleale, basta a dimostrare che, allorquando il fatto colposo consiste nella violazione del contratto, è al contratto che si deve risalire per determinare la responsabilità.

La concorrenza sleale non dipende mai dalla convenzione.

329. Le sentenze che hanno dovuto giudicare in questioni di concorrenza sleale, od in cui, anche impropriamente, era questo il titolo dell'azione promossa dall'attore, hanno talvolta affermato il carattere generale di questa forma di *colpa commerciale.*

Daremo uno sguardo sommario a queste varie definizioni, dalla cui varietà il lettore vedrà come, in sostanza, un unico concetto predomini sempre. Ma, a seconda delle fattispecie che i tribunali avevano sott'occhio, questo concetto è più o meno esatto ed estensivo, e talvolta finisce per confondere la concorrenza sleale coi fatti di vera e caratteristica violazione della legge sui marchi indicati e compresi nell'articolo 12 della legge 30 agosto 1868.

La Corte di Milano disse che la concorrenza sleale consiste « nell'usare artifizi più o meno manifesti per far passare la propria merce sotto la bandiera altrui » (2) o « nell'adottare distintivi *proprii* di altro produttore per modo da ingenerare confusione fra una fabbrica e l'altra » (3), ovvero (e qui fu veramente esatta) consiste « in quegli artifizi e raggiri che *non costituiscono propriamente i delitti di falsificazione di marchi* » (4).

Il Tribunale di Milano affrontò invece la difficoltà di enumerare i casi specifici della concorrenza sleale. Ed è caduto nell'inconveniente, inevitabile in questo caso, di

---

(1) *La concorrenza sleale*, Napoli 1898, ed. Marghieri.

(2) Sentenza 27 giugno 1883, causa Casati c. Colombino (*Monit. Trib.*, 1883, pag. 909).

(3) Sentenza 1° febbraio 1896, causa Grézier c. Giraud (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 364).

(4) Sentenza 26 luglio 1899, causa Ditta Bâle e Edward c. Farina (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 8).

Digitized by Google

comprendervi, cioè, fatti che fanno capo a disposizioni categoriche o della legge 30 agosto 1868 o della legge civile.

Disse il Tribunale che « la concorrenza sleale si verifica: 1° quando si fabbrichi o si esercisca uno stabilimento che altri solo abbia diritto di fabbricare o di esercire; 2° quando si cerchi di carpire la clientela altrui, sia ingenerando confusione fra il prodotto o stabilimento proprio, ed il prodotto o stabilimento del concorrente, sia usando mezzi illeciti e dannosi; 3° quando si violi il patto, col quale si è rinunciato a far concorrenza; 4° quando si cerchi di far prevalere la propria merce od il proprio stabilimento, mettendoli in confronto di quelli di altri commercianti nominativamente indicati, o denigrando la merce o lo stabilimento del concorrente » (1).

La Corte d'appello di Torino ha dato una definizione *negativa* della concorrenza sleale, dicendo che « il principio della libertà di concorrenza sta, in quanto la concorrenza sia esercitata lealmente. Ma non possono ritenersi atti di sleale concorrenza quelle *qualifiche*, anche meno esatte ed equivoche, che il commerciante si attribuisca pubblicamente, quando le medesime non sono tali da esercitare una seria influenza sul pubblico e di cui è facile rilevare la poca importanza » (2). Ma ha pure dichiarato che « cadono sotto il titolo di concorrenza illecita, e debbono essere repressi, tutti quegli artifizi che tendono a sviare il credito e ad insidiare la buona fede del consumatore » (3).

Il Tribunale di Como, con formola più generale, ma precisa, fa consistere la concorrenza sleale « in qualunque fatto che tenda ad ingenerare maliziosamente confusione fra azienda ed azienda per sviare la clientela » (4).

---

(1) Sentenza 10 marzo 1900, causa Società telefonica Alta Italia c. Società cooperativa telefonica milanese (*Riv. priv. ind.*, 1900, p. 71).

(2) Sentenza 25 marzo 1885, causa Fabbrica torinese di colla e concimi c. Spelta (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 210).

(3) Sentenza 21 giugno 1897, causa Grézier c. Giraud (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 372).

(4) Sentenza 6 aprile 1896, causa Società anonima Villa d'Este c. Bazzi (*Riv. priv. ind.*, 1895-96, pag. 186).

Digitized by Google

Finalmente il Tribunale di Genova ritenne essere sleale la concorrenza « quando, invece di attuarsi mercè l'offerta di condizioni più vantaggiose al consumatore, si pratica mediante l'uso di segni del concorrente, frammettendosi nei rapporti fra questo ed il pubblico, sia per occupare il posto di lui di fronte ai consumatori, sia per mettere in miglior vista sè stesso » (1).

TITOLO II.

DIVISIONE DEI FATTI DETERMINANTI LA CONCORRENZA SLEALE

SOMMARIO: **330.** Qual criterio si possa assumere per addivenire ad una divisione dei fatti di concorrenza sleale.

330. Quantunque sia impossibile di stabilire categorie sotto le quali raggruppare distintamente tutti i fatti specifici di concorrenza sleale che la maliziosa fantasia dei commercianti può escogitare, tuttavia, per evitare che l'esame dei casi speciali, decisi dalla giurisprudenza, diventi una faragginosa e confusa esposizione, ci pare che si possano dividere i fatti stessi in due ipotesi, partendo dallo scopo *immediato* che il concorrente si propone.

Cioè, fatti aventi per scopo determinante:

la concorrenza alla *persona* del commerciante;

la concorrenza al *prodotto*, ovvero all'*azienda*.

È chiaro però che queste due forme si confondono nel loro risultamento finale che è sempre quello che il concorrente sleale si propone, di sviare e distrarre la clientela altrui per attrarla a sè. Ma nelle controversie giudiziali il fatto specifico, che dà luogo all'azione, è generalmente compreso in una di quelle classi.

(1) Sentenza 31 luglio 1902, causa Succ. Giorgio Ottone c. Ditta Tomaso Moro (*Temi Gen.*, 1902, pag. 540).

Digitized by Google

CAPO PRIMO

Concorrenza alla persona.

SOMMARIO: **331.** Concorrenza per *omonimia*. Può essere di due specie: *reale* o *procurata*. Il diritto all'uso del proprio nome non esclude che possano i tribunali determinare certe modalità dell'uso stesso. Giurisprudenza che ha repressa la concorrenza sleale per omonimia. — **332.** Aggiunta del nome della *moglie* per indurre l'omonimia a scopo di concorrenza sleale. Casi pratici di giurisprudenza. — **333.** Omonimia procurata mediante un « *prestanome* ». Casi pratici di giurisprudenza.

331. La manifestazione tipica, e più frequente, di questa forma di concorrenza sta nel valersi dell'*omonimia*, per sviare la clientela, e rendere possibile la confusione fra due stabilimenti, o fra i loro prodotti.

In questo caso chi impianta un'azienda concorrente ad altra preesistente, cerca con questo mezzo di attirarsene la clientela, appunto perchè questa conosce l'azienda primitiva sotto il nome del proprietario.

Questa omonimia, di cui si vale il secondo commerciante, può essere o *reale* o *procurata* (1).

È reale, quando effettivamente il secondo commerciante è omonimo del primo, e, valendosi del proprio nome, apre un esercizio concorrente sotto il nome medesimo.

Invece è *procurata*, allorquando chi apre il nuovo stabilimento mette in vendita il prodotto, vi appone il nome di altra persona che è omonima del concorrente già stabilito e contro cui è diretta la concorrenza.

Così accade spesso che chi apre un negozio vi appone il nome di un parente, o di un socio (il quale non è tale che fittiziamente, ossia è un « *prestanome* »), e ciò allo scopo di indurre confusione fra i due stabilimenti o fra i due prodotti, cercando così di mettere la concorrenza sotto la protezione del principio generale: che il

(1) Codeste distinzioni non hanno alcun precedente di dottrina o di giurisprudenza. Le facciamo noi perchè ne paiono opportune a chiarire il nostro concetto. Il lettore ne tenga il conto che crede.

Digitized by Google

nome patronimico costituisce una proprietà di cui si può disporre nel modo più assoluto.

Ma la giurisprudenza, senza ledere questo principio, ha costantemente applicato quest'altro: che, cioè, per quanto il nome di famiglia ed il prenome costituiscano una proprietà di cui si ha diritto di valersi anche in commercio, ciò sta quando quest'uso avvenga senza frode e senza la maliziosa o fraudolenta intenzione di arrecar pregiudizio all'interesse di altri che siano già in uguale possesso dello stesso nome.

Epperciò, quando vi è possibilità di confusione fra due aziende commerciali per il fatto dell'omonimia, i tribunali non possono certamente vietare al secondo esercente di usare del proprio nome, tanto più quando la omonimia sia reale, ma possono imporre quelle modalità d'uso che siano necessarie per mantenere distinta l'individualità personale delle due aziende rivali, per modo che la confusione fra di esse sia impossibile.

A buon diritto, dunque, il Tribunale e la Corte di Milano giudicarono che certo Carlo Erba non aveva diritto di mettere in commercio prodotti chimico-farmaceutici usando del nome *Carlo Erba*, senz'altre aggiunte o particolarità, dal momento che la preesistente e notissima *Ditta Carlo Erba*, fabbricante pur essa di quei prodotti, li metteva, già anteriormente, in commercio collo stesso nome. Disse egregiamente la Corte di Milano che « se non abbiamo una legge positiva che disciplini categoricamente codesta peculiare materia, ne soccorre però il principio generale d'equità e giustizia, che non permette di attentare ai diritti acquisiti, ed esige che, fra due diritti convergenti al medesimo fine e di uguale natura, debba darsi la preferenza al più antico per la massima: « qui prior in tempore potior in jure »; massima che non potrebbe trovare ostacolo nell'altra: « qui jure suo utitur, neminem laedit », sia per il carattere di relatività che questa pretende, dacchè, partendo dal presupposto di un diritto indiscutibile, non potrebbe trovare applicazione nei casi in cui tale diritto si appalesasse equivoco; sia perchè, dato pure che si trattasse di un diritto ineccepibile,

Digitized by Google

siccome il titolo di questo sarebbe più recente, ritornerebbe indefettibile l'applicazione dell'altra massima preaccennata, e dovrebbe, così, tale diritto cedere ad ogni modo il passo a quello che lo precede nel tempo » (1).

Meglio di qualunque ulteriore ed astratta dissertazione, il lettore può farsi un perfetto criterio della natura di queste controversie, e dei provvedimenti che normalmente si ordinano dai tribunali per evitare la concorrenza per omonimia, prendendo in esame la

Giurisprudenza.

« Lorsque deux fabricants exercent la même industrie sous le même nom, il appartient aux tribunaux d'ordonner les modifications distinctives qu'ils jugent nécessaires pour empêcher toute confusion, notamment en astreignant le dernier venu à différencier sa marque, soit en ajoutant son prénom, soit en changeant la forme et la dimension de l'entourage » (2).

« Un individu est maître de disposer de son nom au profit d'une société et celle-ci a le droit d'en user aussi bien pour sa raison sociale que pour sa marque, ses étiquettes et ses annonces, sans que les tiers, exerçant la même industrie sous le même nom, puissent en demander contre elle la suppression. Mais si la société en nom collectif ainsi constituée peut, parmi les noms des associés qui la constituent, prendre celui qui lui convient le mieux, elle n'est pas libre cependant d'en faire une enseigne pour détourner, à son profit, la clientèle d'une maison ancienne à laquelle appartient le même nom et qui l'a déjà popularisé dans la même industrie. Les tribunaux peuvent ordonner toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour prévenir la confusion et notamment prescrire à la nouvelle société d'inscrire à côté de

(1) Sentenza 14 febbraio 1900 (*Riv. priv. ind.*, 1900, pagina 50); Conf.: Corte d'appello di Genova, 8 marzo 1900, causa Melzi e Scala c. Ditta Branca (*ivi*, pag. 56); Corte di cassazione di Palermo, 18 luglio 1901, causa La Rosa c. La Rosa (*La Legge*, 1901, parte II, pag. 555).

(2) Corte di Parigi, 20 agosto 1863, causa Massez.

Digitized by Google

sa raison sociale, en caractères de même grandeur et de même forme, la mention *Maison fondée en .....* » (1).

« La maison de commerce qui a toujours eu pour raison sociale le nom de ses chefs, suivi du mot « *frères* », peut exiger que des concurrents, qui profitent de ce qu'ils ont le même nom et sont également frères, pour se présenter au public sous la même dénomination sociale et produire une confusion entre les deux établissements, soient astreints à se distinguer par l'insertion de leurs prénoms, au devant de leur nom patronymique et par la suppression du mot *frères* » (2).

« En cas de similitude entre les noms sociaux de deux maisons de commerce, l'une ancienne, l'autre nouvelle, il y a lieu, si l'addition des prénoms des derniers venus ne suffit pas pour prévenir toute confusion, d'astreindre ceux-ci à mettre, à la suite de leur raison sociale, une mention expresse relatant la date de la fondation de leur maison » (3).

« Les tribunaux peuvent ordonner que le commerçant qui a abusé de son nom pour usurper les avantages de la réputation industrielle acquise par un autre commerçant sera tenu d'ajouter sur ses produits, factures, annonces et publications quelconques, à ses noms et prénoms, l'indication de son origine et l'époque de création de sa maison » (4).

« Les juges du fait n'excèdent pas leurs pouvoirs en obligeant un commerçant à donner sur ses produits, annonces et publications quelconques, plus d'importance à son prénom qu'à son nom, à se servir de caractères d'une certaine dimension et à ne mettre sa marque de fabrique qu'à certaines places » (5).

« Lorsque deux personnes exercent le même commerce, sous une raison sociale dans laquelle figure le

---

(1) Corte di Parigi, 6 febbraio 1865, causa Roederer.
(2) Corte di Bordeaux, 8 agosto 1866, causa Les frères Forestier.
(3) Corte di Bordeaux, 14 aprile 1871, causa Martell.
(4) Corte di Amiens, 2 agosto 1878, causa Erard-Dalloz.
(5) Corte di cassazione, 15 luglio 1879, causa Erard-Dalloz.

Digitized by Google

même nom patronymique, celle qui était établie la première peut exiger de l'autre qu'elle fasse précéder son nom principal de son prénom en toutes lettres et en mêmes caractères; mais elle ne peut la contraindre à ajouter la mention de l'ancienne maison à laquelle elle a succédé » (1).

« Quand un produit fabriqué par une maison Rocher frères de la Côte St-André (Isère) est connu sous le nom de « *apéritif Rocher* », une autre maison Rocher frères de Troyes peut vendre également un *apéritif Rocher*, mais en ajoutant sur les étiquettes et réclames sa raison sociale, qui devra être ainsi libellée: « *Ancienne maison Bertrand et Mariotte, A. et A. Rocher de Troyes* ».

« La mention *frères* doit être supprimée à la suite du nom de Rocher » (2).

332. Quando il nome patronimico che viene aggiunto dal secondo negoziante al proprio nome è quello della moglie, l'intenzione dolosa comincia a delinearsi più spiccatamente.

Non però in tutti i casi. Può accadere che il marito abbia esercìto lo stesso commercio che eserciva un fratello od il padre della moglie sua. Venendo costoro a morire, si comprende che il marito, per attrarre di preferenza la clientela al suo negozio, apponga il nome di famiglia della moglie o solo, od in aggiunta al proprio.

Ma se il nome della moglie viene ad essere apposto per fare concorrenza ai suoi parenti che esercivano già uno stabilimento anteriormente a quello che sta per aprire il marito, in tal caso i tribunali avranno sempre autorità per ordinare che l'uso di quel nome sia fatto in modo da evitare possibilità di danno.

Giurisprudenza.

« Les tribunaux peuvent faire défense à un commerçant d'ajouter à son nom celui de sa femme, quand'il

(1) Corte di cassazione, 7 gennaio 1884, causa Foucaud.
(2) Corte di Parigi, 7 gennaio 1888, causa Rocher frères.

Digitized by Google

ressort des circonstances que cette adjonction n'a eu lieu que dans un but de concurrence déloyale et pour créer une confusion entre son propre établissement et celui originairement fondé par le père de sa femme » (1).

« Il y a concurrence déloyale de la part d'un commerçant qui, après avoir été associé avec son beau-père, joint pour la première fois à son nom celui de sa femme, de façon soit à faire confusion avec la maison que son beau-père continue à diriger, soit à laisser croire à la continuation de la société » (2).

« En admettant que ce soit un usage établi chez les artistes dramatiques connus et chez les commerçants, d'ajouter à leur nom celui de leur femme, cet usage ne saurait constituer un droit absolu et prévaloir contre l'opposition d'un ou plusieurs membres de la famille de la femme, alors que cette addition peut entraîner une confusion préjudiciable pour l'un d'eux » (3).

« Si la pratique du commerce autorise, dans certains cas, un négociant à joindre le nom de sa femme au sien dans une marque de fabrique, il appartient à la justice de réprimer ou de prévenir les abus qui peuvent résulter d'une pareille tolérance et d'interdire l'usage du nom de sa femme à un commerçant qui l'exploite dans un intérêt de concurrence déloyale » (4).

« Le vendeur d'un fonds de commerce, avec droit pour l'acquéreur de se servir du nom commercial, ne peut, en reprenant le même commerce, adjoindre à son nom le nom patronymique de sa femme, si ce dernier faisait partie de la raison commerciale du fonds vendu » (5).

« S'il est loisible à un commerçant d'ajouter à son nom, dans sa raison commerciale, le nom de sa femme, c'est à condition que cette addition n'aura pas le carac-

---

(1) Corte di Parigi, 17 giugno 1838, causa Lesenne.

(2) Corte di Parigi, 21 dicembre 1855, causa Manchon.

(3) Tribunale civile della Senna, 11 maggio 1866, causa Taglioni.

(4) Corte di Montpellier, 24 dicembre 1885, causa Violet.

(5) Tribunale di commercio della Senna, 7 ottobre 1889, causa Delaperrière.

Digitized by Google

tère d'une manœuvre destinée à établir une confusion préjudiciable à autrui » (1).

333. Finalmente, allorquando l'omonimia è procurata col mezzo di un « *prestanome* », cioè di un individuo che, non essendo comproprietario effettivo e serio dell'azienda, acconsente a che il suo nome sia usato allo scopo di far concorrenza ad altro esercente omonimo, in tal caso la figura della frode è evidente.

Ed in Francia i tribunali, partendo dal principio che il nome *patronimico* non può essere ceduto, nè formare oggetto di nessuna convenzione, e che del nome *commerciale* in tanto può essere consentito ai terzi l'uso, in quanto questi siano cessionari o successori del vero titolare del nome, anche nell'azienda commerciale, hanno sempre, e giustamente, proibito l'uso del nome ceduto.

E così venne proibito l'uso dei nomi « *Clicquot* », « *Pommery* », « *Gambier* » ai fabbricanti di vino champagne o di pipe che si valevano di questi nomi tolti ad imprestito da altri individui, per fare concorrenza alle Case produttrici nel commercio conosciute con quei nomi.

Nella causa Pommery la Corte di Parigi (2) dichiarava: « Constitue un abus du nom patronymique, le fait par un individu sans fortune, sans apprentissage préalable et d'une ignorance absolue de la fabrication et du commerce des vins de Champagne, étranger au pays, de prêter à des tiers son nom pour couvrir des marchandises dont il n'est réellement ni le fabricant ni le vendeur, dans le seul but de porter préjudice à un homonyme avantageusement connu dans le commerce des vins de Champagne ».

Giurisprudenza.

« Lorsqu'une association a été contractée par des commerçants avec un tiers (dans l'espèce un mineur émancipé) dans le but évident et exclusif de faire usage

(1) Corte di Parigi, 7 dicembre 1889, causa Bergez.
(2) Sentenza 4 dicembre 1889 (*Ann. propr. ind.*, 1891, pag. 124).

Digitized by Google

du nom de ce tiers, et d'essayer de dépouiller ainsi une maison rivale de la notoriété qu'elle s'était acquise sous ce même nom, le propriétaire de ladite maison est fondé à s'opposer à ce qu'il soit fait usage de ce nom dans la raison sociale de ses concurrents » (1).

« Un industriel peut s'opposer à ce que son nom, accrédité depuis longtemps dans une certaine industrie, figure sur l'enseigne d'un établissement semblable au sien, bien que ce nom soit aussi celui de l'un des associés de l'établissement rival, si ce dernier n'est pas un associé *sérieux* et si la société n'a été imaginée que pour bénéficier de la réputation acquise à ce nom » (2).

« Les tribunaux peuvent ordonner la suppression, dans une raison sociale, du nom d'un associé lorsqu'il est établi que ce dernier n'est pas un associé *sérieux et légitime* et qu'il a prêté abusivement son nom à un tiers, pour procurer à celui-ci un moyen de faire naître la confusion entre deux établissements rivaux, et de détourner les pratiques à son profit » (3).

« Les tribunaux ont le droit, non seulement de prescrire des mesures pour empêcher toute confusion entre deux commerçants portant le même nom, mais encore d'interdire, d'une manière absolue, l'usage du nom, lorsqu'il ressort des circonstances que l'associé auquel il a été emprunté n'était pas *sérieux* et qu'on ne l'a fait entrer, un moment, dans la société que pour se créer un droit à l'usage de son nom » (4).

« Si une personne, portant le même nom qu'un commerçant connu, a le droit de faire le commerce en son nom personnel, elle n'a pas celui de disposer de son nom pour le *prêter* à des tiers et pour leur procurer, au prix d'un bénéfice convenu, le crédit commercial dont est en possession un établissement réputé. Les tribunaux, qui

---

(1) Corte di Parigi, 17 maggio 1888, causa Combe et Oriol contro Bouillon, Heftler et Grisou.

(2) Corte di Bordeaux, 27 dicembre 1853, causa Jegher.

(3) Corte di Parigi, 28 gennaio 1856, causa Robinau.

(4) Corte di Parigi, 31 dicembre 1860, causa Collas.

Digitized by Google

se trouvent en présence d'une pareille spéculation, peuvent interdire d'une façon absolue l'usage du nom fait dans ces circonstances » (1).

« Si le nom patronymique constitue une propriété, on ne saurait s'en faire un instrument de concurrence déloyale. Spécialement si, en principe, chacun est libre de faire, sous son nom, tel commerce qu'il lui convient de choisir, il appartient aux tribunaux d'interdire, d'une manière absolue, l'usage de ce nom dans un commerce déterminé. Il en est ainsi, surtout, lorsque le commerçant ou l'industriel qui était jusque là complètement étranger à ce genre de commerce, n'a été appelé dans la maison nouvelle qu'à raison même de la similitude de nom avec une maison ancienne » (2).

« Lorsqu'un individu, dépourvu de ressources personnelles et réduit à l'impuissance de faire lui-même le commerce, cède son nom à un tiers, comme moyen de fraude et d'opérations illicites, les tribunaux ne violent aucune loi en décidant, non pas qu'il serait interdit à cet individu de se servir de son nom pour faire le commerce, mais que la propriété du nom patronymique ne saurait autoriser l'abus, qui consiste à le prêter à autrui pour faire à un commerçant une concurrence déloyale » (3).

« Il peut être interdit à une société d'employer dans sa raison un prénom (Lubin), appartenant à l'un des associés, lorsque, d'une part, la suppression de ce prénom n'enlève pas à la société le droit d'exercer son industrie sous la dénomination réelle qui lui appartient et qui résulte surtout du nom de l'associé, et que, d'autre part, l'associé, portant ce prénom, n'est entré dans la société que pour y faire figurer son prénom et le faire servir à une fraude envers une maison antérieurement établie sous le nom de « Lubin » (4).

---

(1) Corte di Parigi, 5 marzo 1868, causa Werlé et Ce.
(2) Corte di Parigi, 31 luglio 1874, causa Moët et Chandon.
(3) Corte di cassazione, 27 marzo 1877, causa Martell.
(4) Corte di Parigi, 20 maggio 1886, causa Prot.

Digitized by Google

CAPO II.

Concorrenza al prodotto od allo stabilimento.

SOMMARIO: **334.** La concorrenza al prodotto od allo stabilimento può mirare alla *qualità* od al *prezzo*. — **335.** La concorrenza diretta alla *qualità* può essere di due specie: 1ª *confronto nominativo;* 2ª *denigrazione*. — **336.** Le vanterie sono lecite in qualunque misura, se non contengono confronto *nominativo*. — **337.** Il confronto nominativo è vietato anche se diretto ad annunziare l'*identità* dei due prodotti. — **338.** Caso speciale nel quale fu giudicato lecito il confronto nominativo sotto forma di critica. — **339.** Forme indirette di confronto nominativo. — **340.** Concorrenza mirante al *prezzo*. È vietata se fatta nominativamente. — **341.** Confronto di *stabilimenti*. Casi pratici risolti dalla giurisprudenza. — **342.** Uso di *medaglie* e *diplomi*. Legge francese. Secondo la legge nostra l'uso di questi distintivi segue le regole generali della concorrenza fissate dalla giurisprudenza.

334. Allorquando il prodotto o l'azienda non siano specialmente accreditati nel pubblico sotto il nome patronimico del produttore o del proprietario, come avviene specialmente nel commercio dei vini, dei liquori e simili, ovvero per l'esercizio di alberghi, la concorrenza sleale può rivolgersi direttamente al prodotto od all'azienda sotto diverse forme.

Può, cioè, mirare alla « *qualità* » del prodotto, o dello stabilimento, ovvero al « *prezzo* » del prodotto (1). Esaminiamo le due ipotesi.

335. La concorrenza sulla *qualità* può prendere due vie.

O magnificando il prodotto o stabilimento proprio *in confronto* di quello del concorrente, ovvero *denigrando* quest'ultimo.

336. Per regola generale, le vanterie che il commerciante fa abitualmente del proprio prodotto o del proprio stabilimento sono cosa lecita, quando non contengano

(1) Ciò che diremo relativamente al prezzo del prodotto può applicarsi eventualmente al confronto che altri faccia dei *prezzi* praticati nel suo stabilimento, con quelli di uno stabilimento concorrente.

Digitized by Google

contemporaneamente il confronto *nominativo* col prodotto o coll'azienda del concorrente, e per quanto siano, come spesso sono, spinte al grado di sfacciata ciarlataneria.

« Ogni millanteria (dice argutamente e finamente la Corte di Milano) che fa un commerciante delle proprie cose non costituisce una *réclame* indebita, data l'indole e l'esigenza della *réclame* e le abitudini invalse; come ogni pretesa ed ogni vanto che un commerciante accampa e strombazza per le cose sue coi più speciosi appellativi, non può costituire un illecito mezzo di concorrenza, sia poi che il pubblico abbia, o non abbia, il modo immediato di provare e di far giustizia sommaria da sè. Se si volesse che la *réclame* non fosse che una esatta e veritiera esposizione delle realità, ed avesse una rispondenza rigorosa nel vero stato delle cose, tanto varrebbe il vietarla, giacchè la verità è relativa e contingente, e qualunque appellativo che si volesse dare ad una merce, ad un prodotto, ad una cosa, o non sempre potrebbe rispondere alla realtà o potrebbe riuscire dannoso ad altri commercianti o produttori. La legge della concorrenza commerciale ha per logico corollario il vantaggio di alcuni ed il danno di altri, essendo essa una gara ed una lotta in cui sono necessarie delle vittorie e delle sconfitte, ed il pretendere che si eviti da un concorrente il danno di altri equivale a dichiarare illecita e sleale qualunque concorrenza.

« Bisogna, invece, che l'atto sia illecito per sè stesso e si concreti effettivamente in un'astuzia, in una simulazione, in un inganno, in una frode, in uno, cioè, di quei molteplici mezzi che l'umana malizia escogita per riuscire nell'intento » (1).

337. Ma quando la millanteria o la *réclame* contiene un confronto diretto e nominativo col prodotto o con l'azienda del concorrente, in tal caso il concorrente che

---

(1) Sentenza 10 febbraio 1897, causa Martinelli c. Cassani (*Riv. priv. ind.*, 1897, p. 140); conf.: Corte d'appello di Torino, 9 dicembre 1899, causa Compagnie Fermière de l'établissement thermal de Vichy c. Ditta Giommi (*ivi*, 1900, pag. 13).

Digitized by Google

fa questo confronto si erige a giudice, e giudice interessato, ai danni del suo rivale. È allora che la *réclame* sua diventa diffamazione commerciale per gli altri, e dà luogo all'azione per concorrenza sleale.

Nè occorre, per che il fatto sia illecito, che il confronto sia anche denigrativo per il concorrente.

Il confronto, anche se fatto per dire al pubblico che il prodotto è *identico* a quello col quale il confronto stesso avviene, non è permesso. È sempre la parte interessata che, erigendosi a giudice, pretende di elevarsi al grado di un concorrente. Questi poi, da parte sua, non può essere obbligato a subire questa singolare forma di elogio indiretto che il concorrente gli fa per che la lode venga, di rimbalzo, a cadere sopra sè stesso, sfruttando la fama del prodotto più rinomato e più antico, come non può essere costretto a lanciarsi in polemiche sulla eventuale diversità dei due prodotti, con che farebbe maggiormente l'interesse all'avversario suo accrescendone la *réclame*.

E finalmente questo produttore, al cui prodotto si vuol far l'onore di prenderlo come termine di confronto, non avendo alcun diritto di sorvegliare o di controllare costantemente quella pretesa identità che potrebbe anche scomparire da un momento all'altro, troverebbe legata la fama del suo prodotto a quella del prodotto fabbricato da un concorrente.

Perciò, saggiamente, la Corte di Milano coi recenti suoi giudicati ha disdetta e ripudiata quella sua sentenza del 1874, colla quale aveva ritenuto lecito al De Vecchi di spacciare del *Fernet*, affermando pubblicamente nella *réclame* e sulle etichette che questo liquore « *era d'eguale qualità* » ed aveva « *gli stessi benefici effetti* » ed era composto con « *sostanze perfettamente consimili ed aventi i medesimi risultati del Fernet* BRANCA » (1).

Infatti nella sentenza 27 giugno 1893 la stessa Corte dichiarò che il confronto può essere fatto in modo

(1) Sentenza 15 gennaio 1874, richiamata nella sentenza 22 ottobre 1881, della Corte di cassazione di Torino (*Monit. Trib.*, 1882, pag. 60).

Digitized by Google

generico, ma giammai con un altro prodotto *che si nomina* (1).

338. In un caso, caratteristico per la sua fattispecie, il Tribunale di Milano ritenne lecito al concorrente di indicare *nominativamente*, criticandolo, un concorrente.

La singolarità del caso, e lo speciale acume giuridico che informa la sentenza, merita che ce ne intratteniamo particolarmente.

Si era costituita a Milano una Società cooperativa per ottenere dal Governo una nuova concessione telefonica urbana pel Comune di Milano e limitrofi. Codesta Società, allo scopo di raccogliere il maggior numero di aderenti e di accrescere, così, la possibilità di veder accolta la sua domanda di concessione, promuoveva una pubblica conferenza nella quale un ingegnere dimostrava i vantaggi della nuova impresa per il pubblico, non che i difetti e gli inconvenienti che presenta l'attuale esercizio della Società telefonica Alta Italia. Vennero, a tal uopo, diramate circolari, e la stessa conferenza venne poi pubblicata per le stampe e diffusa nel pubblico.

La Società telefonica Alta Italia, ritenendo che tutti questi atti di pubblicità, denigrativi del suo servizio, costituissero concorrenza sleale, promosse il relativo giudizio per risarcimento di danni.

Il Tribunale di Milano, con una sentenza, che è effettivamente anche un pregevole testo di dottrina, giudicava che, allorquando si tratta di esercizio di uno stabilimento che si è avuto in concessione per il *pubblico servizio*, la critica e le censure che, anche pubblicamente, altri faccia a quell'industria, non costituiscono concorrenza sleale, ma legittima esplicazione di quel diritto di sindacato che ha il pubblico, semprechè però i fatti e gli inconvenienti, che pubblicamente si lamentano, realmente sussistano (2).

---

(1) Causa Crastan c. Frank (*Monit. Trib.*, 1893, p. 830); conf.: Corte d'appello di Torino, 14 maggio 1897, causa Deaglio, Palli e Caroni c. Pellini (*Riv. priv. ind.*, 1898, pag. 16).

(2) Sentenza 10 marzo 1900, Raimondi estensore (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 71).

Digitized by Google

La Corte d'appello di Milano, cui la sentenza stessa era stata denunciata, non potè entrare nel merito perchè giudicò fondata un'eccezione pregiudiziale relativa alla improponibilità dell'azione.

339. Al confronto nominativo diretto può equipararsi qualunque altro maneggio indiretto, mediante il quale si cerchi di mettere in evidenza il proprio prodotto in contrapposto a quello di un concorrente.

Anche questa forma di annunzio costituisce atto di concorrenza sleale, sempre quando l'annunzio non abbia per iscopo effettivo e non sia inspirato all'assoluta necessità, di richiamare l'attenzione del pubblico sulla diversa natura di due prodotti similari che debbono essere usati diversamente, per modo che il compratore non debba solamente *scegliere* fra i due, ma debba, invece, acquistare *piuttosto* l'uno che l'altro secondo la destinazione del prodotto.

Una delle forme più consuete di questo caso di concorrenza sleale, chè tale è veramente, è quella di annunciare il prodotto aggiungendovi « *da non confondersi con* ..... » e nominando, o lasciando comprendere facilmente, quale sia il prodotto concorrente, a cui l'annuncio allude (1).

---

(1) Tribunale di commercio di Liegi, 20 marzo 1900, causa Humblet contro Samear (*Pand. périod.*, 1900, pag. 952, n. 1460); Tribunale di commercio di Bruxelles, 14 febbraio 1890 (*ivi*, 1890, n. 1566); Tribunale di commercio di Liegi, 31 maggio 1895 (*ivi*, 1895, n. 373); Corte d'appello di Parigi, 31 dicembre 1860, causa Colas (*Annales propr. ind.*, 1861, pag. 159); Corte d'appello di Douai, 21 marzo 1866, causa Devos, e 20 luglio 1860, causa Leblondel (*ivi*, 1868, pag. 21); Tribunale di commercio di Rouen, 4 giugno 1877, causa Lévy, Jacob (*ivi*, 1877, pag. 230). — Per quanto riguarda gli *stabilimenti commerciali* vedansi le sentenze riportate nella *Giurispr. pen.*, anno 1885, p. 146, in nota.

È stato però deciso che « un commerciante ha diritto di far inserire in un annuario, *che non bisogna confondere uno stabilimento vicino col proprio*, quando però questa menzione pura e semplice non implichi alcuna indicazione di natura tale da nuocere alla riputazione della Casa indicata, e non faccia che stabilire una distinzione naturale e *necessaria* ». Tribunale di commercio della Senna, 24 aprile 1862 (*Annales propr. ind.*, 1862, pag. 6).

Digitized by Google

340. La concorrenza sleale sul prodotto può anche prendere per obiettivo e pretesto il *prezzo*, annunciando al pubblico che una merce è di costo minore.

Anche in questa ipotesi sta la regola che ogni millanteria è lecita, ma non è lecita dirigerla in modo aperto o subdolo contro un determinato prodotto concorrente, che si nomina od al quale si faccia allusione evidente.

Entra in questa specie di *réclame* l'annuncio che dànno spesso i negozianti di mettere in vendita « *merci provenienti da un fallimento* ».

La Corte di Digione ha giudicato che ciò costituisce atto di concorrenza sleale, ma che, tuttavia, i negozianti della città non possono domandare la soppressione di questo annuncio se non in quanto dimostrino di risentirne un danno effettivo (1).

A noi pare troppo spinto il rigore di questa teoria. Questo genere di annunzi è da comprendersi in quella *réclame* sfacciata e menzognera che, dal più al meno, è oggi moneta corrente, e contro cui deve bastare al pubblico la diffidenza che l'esperienza quotidiana consiglia (2).

341. Gli stessi criterii che reggono la concorrenza al prodotto valgono per quella che si fa allo *stabilimento*.

Qui ancora, il confronto nominativo del proprio stabilimento con quello di un concorrente è, per regola generale, atto di concorrenza sleale.

Come pure sono a ritenersi atti illeciti quelle indicazioni che altri dia del proprio stabilimento, sia pure senza confronto nominativo, ma che, per la natura loro, vengono a pregiudicare effettivamente gli stabilimenti concorrenti, quando, soprattutto, le indicazioni stesse non corrispondono a verità.

Valgano a chiarire questi concetti alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza.

---

(1) Sentenza 21 giugno 1889, causa Devaux c. Cain (*Annales propr. ind.*, 1891, pag. 301).

(2) Tribunale di commercio di Strasburgo, 21 giugno 1861, causa Simon (*Annales propr. ind.*, 1861, pag. 280).

Digitized by Google

Il proprietario di un albergo di Como diramava delle circolari in cui questo albergo era qualificato « *Seule maison au bord du lac* ». Un altro albergatore, il cui esercizio è pure situato in prossimità del lago, citò avanti il Tribunale quel concorrente, chiedendo che fosse inibito a costui di usare di tale indicazione, colla quale venivano tratti in inganno i forestieri. Il Tribunale di Como ritenne fondata in diritto (poichè lo era in fatto) la domanda dell'attore e dichiarò non competere all'albergatore convenuto il diritto di diramare quelle circolari e di usare di quella qualifica per il suo stabilimento (1).

In altro caso, abbastanza caratteristico per che debba essere ricordato, il Tribunale di Como ritenne non esservi concorrenza sleale nel fatto di un esercente che smentiva, con circolari, una indicazione meno esatta che un concorrente dava del proprio stabilimento.

Il proprietario del « *Grand Hôtel Volta* » di Como aveva spedita a tutti i principali alberghi d'Italia e dell'estero la seguente circolare:

GRAND HOTEL VOLTA

SOLA CASA DI PRIMO ORDINE IN COMO

« *Signore e caro Collega,*

« Accade spesso che i forestieri, desiderosi di passare una notte a Como, nell'intenzione di proseguire all'indomani sia per la linea del Gottardo, sia per il lago, siano indirizzati per errore a Cernobbio, ad una mezz'ora da Como, precisamente dove si trova la Villa d'Este. Oltre che essere di molto incomodo ai signori forestieri, questo contrattempo porta anche un danno al sottoscritto, il quale si sente in obbligo di ricorrere alla vostra cortese intromissione, pregandovi caldamente di voler prendere le misure d'uso, perchè il vostro personale non abbia a cadere in tale errore. Persuaso che questo mio passo vi tornerà gradito . . . . . ».

La Società anonima proprietaria dell' « *Hôtel Villa d'Este* » promosse giudizio contro l'autore di questa

(1) Sentenza 27 luglio 1896, causa Martinelli c. Cassani (*Riv. priv. ind.*, 1897, pag. 11), confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza 16 febbraio 1897 (*ivi*, 1897, pag. 140).

Digitized by Google

circolare, ritenendo che la medesima costituisse atto di concorrenza sleale.

Ma il Tribunale di Como (spingendo l'apprezzamento a dettagli fin troppo intimi e talvolta eccessivamente pessimisti) ritenne giustamente che il proprietario dell'albergo Volta fosse in diritto di spedire quella circolare, e si appoggiò ai seguenti criterii:

« La giurisprudenza è costante nel ritenere, che nota caratteristica della concorrenza sleale, sta nell'ingenerare, con modi scaltri e maliziosamente astuti, quella confusione tra azienda ed azienda da sviare ed ingannare la clientela, che nel senso penale costituiscono la frode, la truffa e lo stellionato dei Romani. Nel concreto pertanto è a vedersi se il convenuto Bazzi Gaetano, colla circolare in questione, fece un atto di concorrenza sleale a danno della Società anonima della Villa d'Este, od esercitò un sacrosanto diritto, togliendo gli equivoci. Innanzi tutto è a notarsi che il Bazzi è proprietario e conduttore dell'unico albergo di prim'ordine di questa città, ubicato nella vasta piazza Cavour che dà nel porto lacuale, provvisto di tutto il confortabile possibile.

« Il « Grand Hôtel Villa d'Este et Reine d'Angleterre » è pure di primissim'ordine e, nei dintorni, indubbiamente secondo a nessun altro, e sorge nel limitrofo Comune di Cernobbio, nel mezzo di un vasto e ridente giardino sulla riva del lago, ove accorre una numerosa coorte di forestieri attratta dalla sontuosità dell'albergo stesso, nella quale figurano regnanti, principi e la *fine-fleur* dell'aristocrazia e della borghesia.

« Venne a conoscere il sig. Bazzi che in un *album-réclame*, che viene distribuito dall'amministrazione dell'albergo « Villa d'Este et Reine d'Angleterre », ove *mirabilia* si dicono dell'albergo stesso, si dichiara che è posto nei *sobborghi di Como*, nel mentre è a Cernobbio, ed in due edizioni del catalogo degli alberghi della Ditta Cock si legge che a Cernobbio sul lago vi è l' « Hôtel Reine d'Angleterre — Villa d'Este », mentre ce n'è uno solo posto in Cernobbio.

« Che, per di più, all'arrivo della ferrovia Mediterranea alla stazione di S. Giovanni, fra gli altri omnibus degli

Digitized by Google

alberghi di Como, vi è anche quello dell'attrice Società, sul quale sta scritto: « *Hôtel Villa d'Este, Reine d'Angleterre, ascenseur hydraulique* », e solo nella parte posteriore dell'omnibus, vi è scritta in carattere più piccolo la parola « *Cernobbio* », che non è dato leggere dai forestieri allorchè lo sportello è aperto, per cui, fiduciosi di portarsi in un albergo di città, dopo mezz'ora, con loro sorpresa, si trovano a Cernobbio.

« Il sig. Bazzi pertanto, potendo i forestieri essere tratti in inganno con grave loro molestia e perditempo, e con un danno incalcolabile altresì per gli albergatori di Como, indirizzò ai colleghi la circolare in questione, nella quale dall'attrice amministrazione a torto, ad avviso del Tribunale, si vogliono ravvisare gli estremi di una concorrenza sleale.

« Ed invero la detta circolare è intestata: « *Grand Hôtel Volta, seule maison de* 1er *ordre à Como* ».

« Ciò è perfettamente conforme a verità, risultando dal certificato in atti del sindaco di Como, che l'Hôtel Volta è il solo albergo di prim'ordine esistente in città, e per nulla è adombrato il dubbio all'evidente e malizioso intento, al dire dell'amministrazione attrice, di far credere che, in quanto a luogo e comodità, il « Volta » può gareggiare colla « Villa d'Este ». Nel contesto poi, e non nell'evidente scopo di stornare la clientela, come si sostiene dall'attrice Società della Villa d'Este, ma nell'intento solo che i forestieri, desiderosi di passare una notte a Como e proseguire il viaggio, sia colla ferrovia del Gottardo, sia coi piroscafi del lago, non abbiano a cadere nell'errore di essere diretti a Cernobbio ad una mezz'ora da Como in vettura, il Bazzi interessa il collega ad intromettersi, onde i loro dipendenti diano le opportune istruzioni, onde un tale errore non si ripeta. Ciò è pure conforme al vero, risultando dallo stato delle distanze dei Comuni della provincia di Como, compilato in esecuzione del disposto dell'articolo 16 della tariffa penale, che Cernobbio dista da Como metri 4910, e con un omnibus, dovendosi percorrere l'intero abitato di Borgo Vico abbastanza lungo, la strada che lambe il lago tutta a gomiti,

Digitized by Google

per cui è pericoloso il correre, indi tutto il paese di Cernobbio, trovandosi l'Hôtel Villa d'Este nella parte opposta, occorre non meno di mezz'ora, non essendo permesso andare a corsa sfrenata, dovendosi tener calcolo che, oltre le persone, si deve trasportare anche il bagaglio relativo.

« Niente è più naturale che i forestieri siano tratti in errore per le false dichiarazioni risultanti dall'*album-réclame* dell'Hôtel Villa d'Este succitato, dal momento che collo stesso si vuole far credere che è posto non già in Cernobbio, ma in un *sobborgo in Como*, non che per quanto sta scritto nell'elenco degli alberghi della Ditta Cock, ove è manifesto che gli alberghi Villa d'Este e Reine d'Angleterre si trovano l'uno a Como e l'altro a Cernobbio.

« Nè valga il dire che ciò dipenda da una inesattezza commessa dal Cock, ed il farla rettificare non spetta certamente al convenuto Bazzi, come si pretende dall'attrice Società, essendo notorio che tali inserzioni vengono fatte dietro pagamento degli interessati, ed esso, che a ciò fu estraneo, preferì togliere gli equivoci colla circolare in questione, esercitando colla stessa un sacrosanto diritto, e non una sleale concorrenza, che il Collegio non può a meno di ritenere invece adombrata nell'attrice Società coll'asserire e voler far credere una cosa non vera, essendo ben distinto il Comune di Como da quello di Cernobbio.

« Ma v'ha di più. Non è per scopo e per effetto di creare una confusione che l'omnibus dell'attrice Società alla stazione della ferrovia di San Giovanni, si pone tra quelli di Como, onde i forestieri tratti in errore entrino, credendo di fermarsi in questa città e si vedono invece trasportati a Cernobbio ?

« Non è a qualificarsi scaltro e maliziosamente astuto il nascondere l'indicazione: « *Cernobbio* » che si legge sull'omnibus allorchè lo sportello è aperto, per ingenerare confusione e trarre in errore i forestieri ? A nessuno è vietato il fare tutto quanto non gli è espressamente proibito dalla legge nell'intento di migliorare la propria

Digitized by Google

condizione gareggiando con chiunque nei limiti dell'onesto per conseguire tale miglioramento.

« Ma è onesto ed equo il modo di agire dell'attrice anonima Società ?

« Facile è la risposta, presentandosi non solo legittima, ma doverosa a tutela del proprio interesse la diramazione della circolare in questione per parte del signor Bazzi e decorosa e tutt'altro che tendente a deviare la clientela del « Grand Hôtel Villa d'Este », la controdiffida presentata, spiegando che la circolare non aveva che di mira il far conoscere che si confondeva Como con Cernobbio, e non già di gettare il discredito contro l'attrice amministrazione, allontanarne la clientela a proprio esclusivo vantaggio ».

342. Altro mezzo col quale si esplica di frequente la concorrenza sleale fra stabilimenti industriali, sta nell'apporre nei cataloghi, o sulle etichette, o sull'insegna la falsa od equivoca menzione di « *medaglie* » o « *diplomi* » che si affermano ottenuti ai concorsi, ad esposizioni.

In Francia la legge speciale del 30 aprile 1886 protegge specialmente gli industriali contro questa forma particolare di concorrenza sleale.

L'articolo 1° di detta legge è così concepito: « L'usage de médailles, diplômes, mentions, récompenses ou distinctions honorifiques quelconques, décernés dans des expositions ou concours, soit en France, soit à l'étranger, n'est permis qu'à ceux qui les ont obtenus personnellement, et à la maison de commerce en considération de laquelle ils ont été décernés.

« Celui qui s'en sert doit faire connaître leur date et leur nature, l'exposition ou le concours où ils ont été obtenus et l'objet récompensé ».

Sono puniti con una multa da 5000 a 6000 franchi, e col carcere da tre mesi a due anni, o con una soltanto di queste pene « coloro che, senza diritto o fraudolentemente, si saranno attribuite quelle ricompense o quelle distinzioni, o che le avranno applicate ad oggetti diversi da quelli per cui le hanno ottenute, oppure che se ne

Digitized by Google

saranno attribuite delle immaginarie ». Colle stesse pene sono puniti « coloro che le avranno indicate in modo menzognero sui proprii cataloghi, sulle insegne, fatture, lettere o carte di commercio; e coloro, finalmente, che se ne saranno indebitamente prevalsi presso una giurìa di esposizione o concorso ».

Negli altri Stati questa materia è comunemente regolata dai principii generali che determinano e reprimono la concorrenza sleale.

In Italia la questione si è presentata rarissime volte, ed osiamo dire che non è di grande rilievo, anche e soprattutto per la pochissima fiducia che ormai il pubblico ha in questi distintivi, e per la poca importanza che attribuisce ai verdetti delle giurìe di esposizioni o concorsi, vincolate, come sono, a troppi doveri di cortesia verso gli espositori, specialmente nei rapporti internazionali.

La Corte di Lucca, nella sentenza già ricordata (1), non fece che affermare il principio, sul quale non vi può essere dubbio, che, cioè, le medaglie od altre onorificenze ottenute da taluno ad una pubblica esposizione per gli oggetti da esso esibiti, costituiscono una sua proprietà intrasmissibile di cui non è lecito ad altri di fare uso.

La Corte d'appello di Milano giudicò che costituisce concorrenza sleale il fatto di chi, avendo presentata una macchina ad una esposizione, ottenendo un premio inferiore, annunzia l'ottenuta onorificenza in modo da lasciar supporre che questa sia stata superiore a quella ottenuta da macchine concorrenti, che invece ebbero maggior distinzione (2).

Questo criterio è esattissimo.

L'accenno generico a medaglie od onorificenze può essere atto scorretto ed anche menzognero, ma non dà luogo ad azione se non quando sia fatto in modo da ledere direttamente l'interesse morale, o materiale, di un concorrente.

---

(1) 6 giugno 1870 (*Giurispr. pen.*, 1885, pag. 148).

(2) Sentenza 26 luglio 1899, causa Ditta Bàle e Edward c. ing. Ferruccio Farina (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 8).

Digitized by Google

Ciò avviene quando taluno si attribuisca falsamente e specificamente una ricompensa, indicandola come ottenuta in un *determinato* concorso od esposizione e per un *determinato* prodotto.

In tal caso, quel concorrente che ha effettivamente ottenuto quella distinzione o ricompensa, od una distinzione analoga in quel concorso od in quell'esposizione per quel prodotto, ha diritto di agire in giudizio per ottenere la repressione di quel falso annunzio.

Del resto, in questo come in tutti gli altri casi di concorrenza sleale, l'apprezzamento dei fatti può segnare variamente l'indirizzo della giurisprudenza, secondo i principii dell'equità e delle consuetudini commerciali, che non possono essere messi in disparte.

TITOLO III.

AZIONE DI CONCORRENZA SLEALE — COMPETENZA

SOMMARIO: **343.** L'azione compete a chi vi ha interesse morale o materiale. — **344.** Se sia ammessa l'azione prima che il fatto di concorrenza siasi manifestato. — **345.** L'azione per concorrenza sleale si determina secondo la regola dell'articolo 870 Codice di commercio.

343. Diritto ad agire per concorrenza sleale ha non solamente colui contro il quale l'atto di concorrenza è direttamente rivolto, ma, secondo la regola generale dettata dall'articolo 36 Codice di procedura civile, chiunque *vi abbia interesse*, morale o materiale (1).

344. Difficoltà invece è sôrta, relativamente al tempo in cui l'azione per concorrenza sleale può esplicarsi.

Il Tribunale di Roma ritenne che l'azione può esercitarsi anche quando l'operato illecito del concorrente non abbia ancora arrecato danno all'attore (2).

(1) Sentenza della Corte d'appello di Torino, 25 marzo 1895 (*Riv. priv. ind.*, 1894-95, pag. 210).

(2) Sentenza 6 giugno 1900 (*Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 100).

Digitized by Google

La Corte d'appello di Milano, invece, giudicò che non può mai essere ammessa l'azione di concorrenza sleale quando il convenuto non abbia ancora impreso quello esercizio, per il quale sarebbe un effettivo concorrente (1).

E la Corte di cassazione di Torino approvò la teoria della Corte milanese (2).

Ma, sostanzialmente, queste decisioni sono d'accordo. Inquantochè la Corte di Milano ha distinto l'azione di concorrenza sleale propriamente detta, cioè quella che dipende da fatti manifestatisi fra persone esercenti effettivamente il commercio, e nell'esercizio del commercio, da quella che dipende da fatti commessi da chi non esercisce ancora il commercio, ma che sono *preparatorii* al commercio che si vuole intraprendere, ed alla concorrenza che si intende di fare poi.

La Corte ha detto che l'azione per concorrenza sleale non è proponibile se non quando il commercio sia effettivamente esercitato. Se ancora non lo è, mancherà bensì questo titolo speciale dell'azione, ma sarà sempre aperta l'azione *civile* per risarcimento di danni, a mente dell'articolo 1151 Codice civile.

Il che è esattissimo.

345. Non essendovi speciale disposizione di legge che regoli le azioni per concorrenza sleale, queste seguono le norme di competenza fissate dall'articolo 870 del Codice di commercio (3).

---

(1) Sentenza 3 luglio 1900 (*Monit. Trib.*, 1900, pag. 975).

(2) Sentenza 22 marzo 1901 (*Monit. Trib.*, 1901, pag. 605).

(3) Corte d'appello di Torino, 5 ottobre 1886, causa Credito cooperativo torinese c. Credito torinese (*Monit. Trib.*, 1887, pag. 69); Corte d'appello di Napoli, 26 febbraio 1900, causa Bellet, Sévès e Courme c. Sacco (*ivi*, 1900, pag. 370, e *Riv. priv. ind.*, 1900, pag. 68).

Digitized by Google

APPENDICE

DOCUMENTI LEGISLATIVI

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

LEGISLAZIONE INTERNA

Legge 30 agosto 1868, n. 4577

concernente i

Marchi e Segni distintivi di fabbrica.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Chiunque adotta un marchio, o altro segno, per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio, e gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l'uso esclusivo, purchè adempia il disposto in questa legge prescritto.

Il marchio, o segno distintivo, deve esser diverso da quelli già legalmente usati da altri, e deve indicare il luogo d'origine, la fabbrica ed il commercio, in modo da constatare il nome della persona, la *ditta* della Società e la denominazione dello stabilimento, da cui provengono i prodotti e mercanzie; trattandosi di animali e di piccoli oggetti, sarà proposta ed approvata una sigla speciale, o un segno equivalente.

La firma, di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti, o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo.

Art. 2. L'avente causa, o il successore industriale o commerciale, che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà farne in carta bollata, da lire una, la immediata dichiarazione.

Art. 3. Il commerciante non può sopprimere il marchio, o segno distintivo, del produttore delle sue mercanzie senza espresso consentimento di lui; può bensì aggiungere separatamente il proprio marchio, o il segno distintivo del suo commercio.

Art. 4. I marchi e segni distintivi, già legalmente usati all'estero sopra prodotti e mercanzie di fabbriche e commerci stranieri, che si

Digitized by Google

spacciano nello Stato, o sopra animali di razze straniere diramate nel regno, sono riconosciuti e garantiti, purchè si osservino, a riguardo di tali marchi e segni, le prescrizioni stabilite pei nazionali.

Art. 5. Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome o la firma di una Società o di un individuo, è anche proibito di appropriarsi la *ditta* commerciale, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di una Associazione o di un Corpo morale, sieno stranieri, sieno nazionali, ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte; anche quando la *ditta*, l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo anzidetto non facciano parte di un marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti in conformità della presente legge.

Art. 6. L'Amministrazione finanziaria dello Stato può adottare marche e segni per assicurare i prodotti delle sue manifatture e lo spaccio dei generi di privative, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge; e ciò senza pregiudizio delle disposizioni vigenti, per l'Amministrazione dello Stato, nella legge che riguarda la produzione e la specie di tali prodotti.

Art. 7. Chi vuole assicurare a sè medesimo l'uso esclusivo di un marchio, o segno distintivo, nel senso previsto agli articoli precedenti, deve presentare ad una delle prefetture del regno:

a) due esemplari del marchio o segno distintivo che intende adottare;

b) dichiarazione in duplice originale, in cui, espressa la volontà di riservarsi i diritti che gli competono, sia indicata la specie degli oggetti su cui si vuole apporre il marchio o segno, annotando se il marchio o segno distintivo saranno apposti sopra oggetti prodotti dal dichiarante o sopra mercanzie del suo commercio;

c) descrizione in duplice originale del marchio o segno distintivo;

d) quietanza del ricevitore demaniale locale, dalla quale apparisca essersi pagate lire quaranta, a titolo di tassa e spese, per ciascun segno o marchio distintivo.

I successori, o aventi causa, pagheranno la tassa di lire due per la trascrizione della dichiarazione prescritta nell'articolo 2.

Art. 8. Sulla riconosciuta regolarità della parte estrinseca degli esibiti documenti, l'ufficio di prefettura inscrive, sulla dichiarazione anzidetta, l'annotazione del giorno e dell'ora in cui vennero esibiti.

La prefettura trasmette ogni cosa, nel termine non eccedente i cinque giorni, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, trascritti i documenti stessi sopra registri pubblici, rilascia, se ne è il caso, l'attestato di trascrizione.

Il ministro, allorquando le formalità sono compiute, rinvia uno degli esemplari del marchio, o segno distintivo, alla prefettura, affinchè sia custodito o presso di essa, o presso una Camera di commercio, e reso ostensibile al pubblico anche nella provincia ove fu iniziata la concessione.

Digitized by Google

Art. 9. L'attestato non guarentisce l'importanza o l'autorità del marchio o segno distintivo, o la bontà o la provenienza dei prodotti, o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace.

Art. 10. Dalla data dell'annotazione fatta dall'ufficio di prefettura, comincia a competere, a favore del dichiarante, il diritto a fare uso esclusivo del marchio o segno distintivo. Ma, per gli effetti delle multe e dei danni, dovrà essere immediatamente pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale*, la concessione dell'attestato di privativa.

Art. 11. Le azioni civili, riguardanti la proprietà dei marchi ed altri segni distintivi, saranno esercitate dinanzi ai tribunali civili, e la causa sarà istruita e giudicata in via sommaria.

Le azioni penali saranno esercitate dinanzi al tribunale competente. A promuovere l'azione penale non è necessaria l'istanza privata.

Art. 12. Sarà punito con multa estensibile a lire 2000 (duemila), anche quando non siavi danno del terzo:

1° Chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo, o chi ne avrà fatto uso scientemente;

2° Chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti;

3° Chi avrà contravvenuto al disposto degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge;

4° Chi, senza aver propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avrà fatto una fraudolenta imitazione, o chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno fraudolentemente imitati;

5° Chi avrà scientemente posto in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchio o segno fraudolentemente imitati;

6° Chi avrà fatto uso scientemente di marchio o di segno, insegna od emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto, o chi avrà venduti prodotti muniti di tali marchi, o segni o emblemi.

Nel caso di recidiva, la multa sarà estensibile a L. 4000 (quattromila).

I marchi o segni contraffatti, gl'istrumenti che hanno servito alla frode, nonchè i prodotti e oggetti accreditati con tale contraffazione, saranno confiscati.

I marchi o segni, insegne od emblemi alterati saranno reintegrati a spese del delinquente.

Queste pene sono applicate senza pregiudizio del risarcimento dei danni a chi di ragione, e di quelle maggiori, che sieno stabilite dal Codice penale nel caso di falsità.

Art. 13. È abrogata qualunque legge o decreto contrario alle presenti disposizioni, che avranno effetto anche nelle provincie venete e mantovana.

Art. 14. Un regolamento approvato con decreto reale provvederà più specialmente agli ordinamenti speciali, alla pubblicazione sommaria

Digitized by Google

degli attestati rilasciati dal Governo, ed a quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 30 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE

V. *Il Guardasigilli:* De Filippo. Broglio.

Regolamento 7 febbraio 1869, n. 4860

Regio decreto 7 febbraio 1869, n. 4860, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868 sui *Marchi e Segni distintivi di fabbrica.*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 14 della legge 30 agosto 1868, n. 4577;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 7 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato, ecc.

V. *Il Guardasigilli:* De Filippo. A. Ciccone.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

Art. 1. Gli esemplari dei marchi o segni distintivi di fabbrica, di commercio o di razza, da presentarsi agli effetti della legge 30 agosto 1868, n. 4577, saranno fatti sopra lastre metalliche, pezzetti di cartoncino ben solido o pergamena e simili materie poco soggette a deperire.

In ogni modo queste materie non avranno mai più di due centimetri di spessezza, e la loro faccia più larga sarà un quadrilatero rettangolare, con lati non maggiori di venti centimetri nè minori di due.

Gli oggetti marchiati possono essere depositati originalmente come esemplari del marchio o segno prescelto, purchè presentino le condizioni espresse in questo articolo.

Art. 2. La domanda di voler usare un marchio o segno distintivo conterrà:

1° Il nome, il cognome, il nome del padre e la patria sì del richiedente che del suo mandatario, se ve ne ha;

2° L'indicazione succinta della qualità del marchio o segno che si vuole adottare (firma, figura, incisione, rilievo, ecc.).

Art. 3. La descrizione particolareggiata richiesta dalla legge per le figure e per gli emblemi, è necessaria anche nel caso che il marchio o segno distintivo consista in parole scritte sotto una certa forma o combinazione speciale, sicchè il marchio o segno che ne risulta, stia non solo in quelle parole, ma sì ancora nella figura risultante dalla loro disposizione.

Art. 4. La dichiarazione di cui al § *b* dell'articolo 7 della legge 30 agosto 1868, sarà fatta nel modo che segue: « *Il marchio o segno* « *distintivo da me sottoscritto, depositato e consistente in*..... (rias- « sunto della descrizione se ve ne ha, ovvero designazione del marchio « o segno, come, per es., la firma, un motto, ecc.), *sarà da me adope-* « *rato su*..... (specie degli oggetti e designazione dell'uso che inten- « desi fare del marchio o segno, con l'adoperarlo sui prodotti della « propria fabbrica, sulle merci del proprio commercio, o sugli animali « allevati, ecc.) ».

Se il marchio o segno è già usato all'estero, e se ne domanda l'uso esclusivo nel regno, giusta l'articolo 4 della legge succitata, s'indicherà con precisione il deposito di merci, la fabbrica principale e succursale, o la diramazione della razza d'animali esistenti nello Stato; e la dichiarazione sarà concepita in questi termini:

« *Il marchio o segno distintivo da me sottoscritto, depositato e* « *consistente in*..... *è già usato in*..... (nome del paese estero) « *sopra*..... (prodotti, merci o animali) *di*..... (fabbrica, commercio « o razza) *appartenente a me medesimo, e sarà da me adoperato sopra* « *gli stessi oggetti o animali dei quali ho nel regno*..... (deposito, « ovvero fabbrica o commercio succursale, o diramazione di razza) « *in*..... (s'indichi il luogo) ».

Finalmente, se il deposito sarà fatto per mezzo di mandatario, in questa dichiarazione sarà detto: « *Il marchio, ecc., da me sottoscritto,*

Digitized by Google

« *depositato in nome di N. N. per suo speciale mandato, e consistente* « *in..... sarà da esso N. N. adoperato sopra ecc.* ».

Art. 5. La domanda, la descrizione quando avrà luogo, e la dichiarazione, di cui all'articolo precedente, saranno scritte su carta da bollo da lire una.

Della descrizione e della dichiarazione suddetta saranno depositati due esemplari affatto simili.

Art. 6. Sugli esemplari stessi dei marchi o segni sarà scritto, per cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un numero d'ordine progressivo e l'indicazione della data del deposito; oltre di che saranno firmati dal depositante e dall'ufficiale ricevente.

Ove ciò non possa eseguirsi, le suddette indicazioni si faranno su cartoncini da unirsi ai detti esemplari.

Art. 7. Le domande, nonchè le dichiarazioni e le descrizioni, saranno legate in volumi secondo l'ordine delle date del loro arrivo al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 8. Ciascuna descrizione avrà in capo alla prima facciata: *Descrizione del marchio o segno distintivo N.....*, e ciascuna dichiarazione: *Dichiarazione dell'uso del marchio o segno distintivo N.....* Il numero d'ordine della descrizione sarà inoltre in fronte alla rispettiva dichiarazione richiamato con le parole: *Vedi descrizione al N.....* I volumi delle descrizioni e delle dichiarazioni che terranno luogo di registri di trascrizione, si conserveranno presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme ad uno degli esemplari dei marchi o segni depositati.

Art. 9. La tassa di lire 40, di cui al § *d* dell'art. 7 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, dovrà essere pagata presso il ricevitore demaniale locale. A questa somma dovranno sempre aggiungersi lire 1,10 per la copia dell'attestato.

Art. 10. È vietato agli ufficiali di prefettura di rilasciare certificati di deposito di marchi o segni distintivi a chi non presenta la ricevuta dell'eseguito pagamento della tassa di cui all'articolo precedente.

Se manca la descrizione, nel caso che il marchio o segno contenga un emblema o figura, l'ufficiale ne avvertirà il depositante perchè vi provvegga.

Art. 11. Tutti i documenti che verranno presentati per l'assunzione di un marchio od altro segno, saranno esaminati e firmati dal direttore capo della Divisione che reggerà il servizio delle privative industriali.

Art. 12. I registri nei quali sono trascritti gli attestati rilasciati contenenti i marchi o segni, le descrizioni ed ogni altro documento relativo, nonchè gli esemplari ritenuti in deposito, possono essere esaminati da chicchessia.

Art. 13. Chi desidera avere qualche notizia su depositi di marchi o segni distintivi, ne farà domanda estesa in carta bollata da lire una al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La notizia richiesta verrà trascritta in carta bollata da lire una a carico del richiedente, che anticiperà la spesa necessaria, e gli sarà

Digitized by Google

trasmessa o per mezzo della prefettura o sottoprefettura locale, o direttamente dal Ministero.

Art. **14**. Le copie delle descrizioni e dei modelli, che ognuno può far eseguire a sue spese, saranno fatte sopra carta bollata, al seguito di concerti presi col direttore capo della Divisione e con la sua autorizzazione; la quale sarà pure necessaria per prendere anche semplice visione degli originali relativi.

Art. **15**. L'elenco degli attestati di deposito di marchi o segni distintivi, rilasciati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà sommariamente pubblicato ogni quindici giorni, occorrendo, nella *Gazzetta Ufficiale* del regno.

Art. **16**. Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà tenuto apposito registro, nel quale saranno notate, sotto un numero d'ordine progressivo, tutte le presentazioni fatte, i nomi, cognomi, patria, figliazione e domicilio dei richiedenti e loro mandatari, l'oggetto della domanda, il luogo e la data della presentazione, e la destinazione dei marchi o segni distintivi.

Apposita colonna sarà riservata per le annotazioni che possono occorrere.

A questo registro sarà aggiunta una rubrica alfabetica dei cognomi e nomi di coloro che hanno depositato marchi o segni distintivi, col richiamo del numero d'ordine del registro generale.

Art. **17**. Gli attestati di deposito dei marchi o segni distintivi saranno scritti originalmente in uno speciale registro che sarà conservato presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Una copia autentica e in carta da bollo di ciascun attestato sarà rilasciata alla parte interessata, colla sola spesa della carta bollata necessaria.

Le altre copie che venissero richieste saranno rilasciate mediante pagamento di lire 10, oltre l'importo della carta da bollo, il quale pagamento deve risultare da quitanza del ricevitore demaniale.

Art. **18**. Chi desidera assumere un marchio o altro segno speciale per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio, o gli animali di una razza a lui appartenenti, deve presentare i documenti richiesti dall'art. 7 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, ad una delle prefetture del regno, unitamente ad una domanda firmata da lui o da un suo speciale mandatario, formulata secondo il modulo *A*.

Art. **19**. Le domande relative ai marchi o segni distintivi possono essere fatte tanto dai nazionali che dagli stranieri, siano individui, corporazioni, società, corpi morali di qualunque specie, ed anche da più persone collettivamente.

Art. **20**. L'ufficiale di prefettura incaricato di ricevere le domande inscrive, sulla dichiarazione di cui al § *b* dell'articolo 7 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, il giorno e l'ora in che le domande coi documenti vennero ricevuti.

Siffatta inscrizione verrà compilata secondo l'unito modulo *B*, e porterà il numero d'ordine del registro da tenersi presso ciascuna prefettura, e del quale è parola all'articolo seguente.

Digitized by Google

Art. **21.** L'inscrizione di cui all'articolo precedente sarà contemporaneamente fatta sopra apposito registro, da tenersi presso ciascuna prefettura, nel quale verrà indicato in modo preciso e sommario l'oggetto della dichiarazione.

Art. **22.** I marchi o segni distintivi che, a norma del 2° alinea dell'art. 8 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, debbonsi rinviare dal Ministero di agricoltura, industria e commercio alle prefetture, saranno da queste custoditi e resi ostensibili al pubblico nel solo caso che non risieda nello stesso luogo una Camera di commercio ed arti, alla quale è devoluto l'obbligo della conservazione ed ostensione al pubblico di siffatti oggetti.

Art. **23.** Le multe comminate dall'art. 12 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, saranno applicate in seguito a pronunzia del Tribunale correzionale del luogo ove venne commessa la contravvenzione.

Art. **24.** Gli uffici del pubblico ministero presso i Tribunali civili e correzionali, e presso le Corti d'appello, faranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio copia in carta libera delle sentenze che annullano o dichiarano come non avvenuto il deposito di un marchio o segno distintivo, che in grado d'appello confermano o riformano simili sentenze pronunciate in prima istanza.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
A. Ciccone.

Modulo **A.**

Al Ministero di agricoltura, industria e commercio

Il sottoscritto (nome, cognome, paternità e domicilio) *dichiara di volersi riservare l'uso esclusivo del marchio o segno distintivo consistente* (segue la succinta indicazione della qualità del marchio o segno che si vuole usare).

Ad un tale effetto presenta i documenti richiesti dall'art. 7 *della legge* 30 *agosto* 1868, *n.* 4577.

..... *addì* .....

(Firma del richiedente).

Digitized by Google

MODULO B.

MODULO di ricevimento delle domande per Marchi o Segni di fabbrica

Prefettura della provincia di .....

REGISTRO N° .....

La dichiarazione avanti estesa cogli esemplari del marchio o segno distintivo, e gli altri documenti dalla legge voluti, sono stati presentati a questa Prefettura il dì ..... *alle ore* .....

Il Segretario della Prefettura

Ufficio speciale per la proprietà industriale

Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2730 (serie 3ª), col quale è istituito detto Ufficio presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 9 settembre 1884, n. 2685, col quale i servizi delle privative industriali, dei marchi, dei segni distintivi, dei disegni e dei modelli di fabbrica, sono stati richiamati presso la divisione industria e commercio dell'amministrazione centrale;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sulle privative industriali, approvato con regio decreto 31 gennaio 1864, n. 1674;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sui marchi e segni distintivi di fabbrica, approvato con regio decreto 7 febbraio 1869, n. 4860;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sui disegni e modelli di fabbrica, approvato con regio decreto 7 febbraio 1869, n. 4861;

Digitized by Google

Visto l'art. 12 della Convenzione per la protezione della proprietà industriale ed il § 5° del protocollo addizionale della Convenzione stessa, conchiusa a Parigi il 20 marzo 1883 tra il regno d'Italia ed i diversi Stati esteri, ed approvata e resa esecutiva con la legge del 7 luglio 1884, n. 2473 (serie 3ª);

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 (1). [È istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, alla dipendenza della divisione industria e commercio, un *ufficio speciale della proprietà industriale ed un deposito centrale dei brevetti d'invenzione, dei marchi, segni distintivi, disegni e modelli di fabbrica*, per l'esecuzione dei servizi indicati dai regolamenti del 31 gennaio 1863, n. 1674, e 7 febbraio 1869, n. 4860-4861, dalla Convenzione internazionale sopracitata e dal presente decreto].

Art. 2. Le attribuzioni affidate alle prefetture ed alle sottoprefetture dai regolamenti suddetti, rispetto ai servizi della proprietà industriale, sono affidate anche all'ufficio speciale di cui nell'art. 1°, al quale potranno perciò essere presentate direttamente le domande per ottenere attestati di privativa industriale, di riduzione, modificazione, prolungamento, trasferimento ed importazione degli attestati stessi, le domande di trascrizione e deposito dei marchi, segni distintivi, disegni e modelli di fabbrica ed ogni altra istanza o richiesta relativa ai servizi medesimi.

Art. 3. Oltre i registri prescritti dai regolamenti del 31 gennaio 1864, n. 1674, e 7 febbraio 1869, n. 4860 e 4861, l'ufficio speciale della proprietà industriale avrà anche un catalogo alfabetico, a schede, degli attestati di privativa industriale da esso rilasciati, e dei marchi e segni distintivi di fabbrica trascritti presso il medesimo.

Ogni scheda deve contenere tutte le indicazioni dell'attestato al quale si riferisce, e l'annotazione dei mutamenti successivi, compresi gli annullamenti, le dichiarazioni di nullità, la decadenza e i trasferimenti. Gli attestati dichiarati nulli, o annullati, e quelli che cessano di esistere per lo spirare del termine della privativa, sono esclusi dal catalogo a schede suddette, e conservati separatamente.

Art. 4 (2). [La divisione industria e commercio pubblicherà ogni settimana un *Bollettino ufficiale della proprietà industriale*, il quale dovrà contenere:

a) un elenco degli attestati di privativa, indicante il nome e cognome del concessionario, la durata, il giorno in cui ebbe luogo la dimanda ed il titolo del trovato;

b) un elenco degli attestati di complemento, indicante il nome ed il cognome del concessionario, il titolo della privativa principale e della modificazione;

c) un elenco degli attestati di riduzione, con le medesime indi-

(1) Modificato dal regio decreto del 1886, che pubblichiamo in appresso a pag. 612.

(2) Ora abrogato e sostituito col regio decreto del 1886.

Digitized by Google

cazioni, mettendo invece del titolo la designazione succinta delle parti escluse;

d) un elenco degli attestati di prolungamento, indicante il nome ecc., la privativa principale, il termine della sua durata e la durata del prolungamento;

e) un elenco dei trasferimenti, con le indicazioni della data dell'atto, del titolo della privativa e della persona del cessionario;

f) un elenco degli attestati dichiarati nulli o annullati dalla autorità giudiziaria;

g) un elenco degli attestati che, ai sensi dell'art. 58, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, cessano di essere validi per mancato pagamento anticipato della tassa annuale;

h) un elenco degli attestati di deposito dei marchi e segni distintivi rilasciati con la relativa descrizione;

i) un sunto della giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa, nazionale e straniera, in materia di proprietà industriale;

k) le leggi straniere e le relative modificazioni intorno alla proprietà industriale.

L'elenco degli attestati di privativa sarà distinto per materia.

Il *Bollettino* è inviato gratuitamente alle prefetture, alle sottoprefetture, ai procuratori del re dei tribunali civili e correzionali, ai tribunali di commercio, alle camere di commercio del regno, alle rappresentanze commerciali italiane istituite all'estero, ai musei commerciali, ed all'ufficio internazionale dell' Unione per la proprietà industriale a Berna.

Nulla è innovato rispetto alla pubblicazione del *Bollettino industriale*, nel quale vengono pubblicate testualmente, mensilmente, le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privativa industriale, ai sensi dell'art. 54 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, e del regio decreto 16 settembre 1869, n. 5274].

Art. 5. Il *deposito centrale* è istituito per fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste dal pubblico sui brevetti d'invenzione, sui marchi, segni distintivi, disegni e modelli di fabbrica, così nazionali come stranieri, e principalmente degli Stati che fanno parte della *Unione per la protezione della proprietà industriale.*

A tale effetto il *deposito centrale* avrà in custodia e terrà esposti al pubblico:

a) un originale della descrizione e dei disegni e dei modelli che vi fossero uniti, relativi alle invenzioni per le quali furono rilasciati dall'ufficio italiano attestati di privativa, e dei marchi e segni distintivi di fabbrica trascritti o depositati presso l'ufficio medesimo;

b) un esemplare dei *Bollettini* ed altre pubblicazioni ufficiali degli Stati dell'Unione e di altri Stati esteri, relativi ai brevetti di invenzioni rilasciati, e dei marchi e segni di fabbrica riservati negli Stati medesimi;

c) le leggi ed i regolamenti degli Stati esteri in materia di proprietà industriale.

Digitized by Google

Le descrizioni ed i disegni originali delle privative industriali non saranno comunicati al pubblico se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

Art. 6. Il *deposito centrale* avrà una sala apposita a disposizione del pubblico, per la visione dei documenti, per la trascrizione di essi, per la lettura delle pubblicazioni e per le altre comunicazioni concernenti il servizio anzidetto.

La visione dei documenti, la lettura delle pubblicazioni e le altre comunicazioni orali si otterranno gratuitamente, previa autorizzazione del direttore capo della divisione.

Per gli estratti e per le copie si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 75, 77 e 78 del regolamento del 31 gennaio 1864, n. 1674, e 13 e 14 del regolamento 7 febbraio 1869, n. 4860.

Art. 7. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 31 gennaio 1864, n. 1674, 7 febbraio 1869, n. 4860 e 4861, contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1884.

UMBERTO

Registrato, ecc. GRIMALDI.

Regio Decreto 11 febbraio 1886, n. 3672 (serie 3ª)

che sopprime

il Bollettino ufficiale della proprietà industriale e l'elenco delle opere riservate per diritti d'autore, e vi sostituisce un *Bollettino ufficiale della proprietà industriale, letteraria ed artistica.*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 19 settembre 1882, n. 1013 (serie 3ª), col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno;

Visto il regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2730 (serie 3ª), col quale furono istituiti, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, un *Ufficio speciale della proprietà industriale* ed un *deposito centrale*

Digitized by Google

dei brevetti d'invenzione, dei marchi, segni distintivi, disegni e modelli di fabbrica;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° È soppresso il Bollettino ufficiale della proprietà industriale e l'elenco delle opere riservate per diritti d'autore. È istituito in loro vece un *Bollettino ufficiale della proprietà industriale, letteraria ed artistica.*

2° Agli articoli 1 e 4 del regio decreto 23 ottobre 1884 sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio funziona un ufficio speciale della proprietà industriale, letteraria ed artistica, con un deposito centrale dei brevetti d'invenzione, dei marchi, segni distintivi, disegni e modelli di fabbrica. Questo ufficio costituisce una sezione amministrativa del ministero suddetto.

Art. 4. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblicherà un Bollettino ufficiale della proprietà industriale, letteraria ed artistica, il quale sarà diviso in due parti.

Nella prima parte conterrà:

a) un elenco degli attestati di privativa, indicante il nome e il cognome del concessionario, la durata, il giorno in cui ebbe luogo la domanda e il titolo del trovato;

b) un elenco degli attestati di complemento indicante il nome ed il cognome del concessionario, il titolo della privativa principale e della modificazione;

c) un elenco degli attestati di riduzione con le medesime indicazioni, mettendo, invece del titolo, la designazione succinta delle parti escluse;

d) un elenco degli attestati di prolungamento indicante il nome, ecc., la privativa principale, il termine della sua durata e la durata del prolungamento;

e) un elenco dei trasferimenti, con le indicazioni della data dell'atto, del titolo della privativa e della persona del cessionario;

f) un elenco degli attestati dichiarati nulli o annullati dall'autorità giudiziaria;

g) un elenco degli attestati che, a sensi dell'art. 57, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, cessano di essere validi per mancato pagamento anticipato della tassa annuale;

h) un elenco degli attestati di deposito dei marchi e segni distintivi rilasciati con la relativa descrizione;

i) un sunto della giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa, nazionale e straniera, in materia di proprietà industriale;

k) le leggi straniere e le relative modificazioni intorno alla proprietà industriale.

L'elenco degli attestati di privativa sarà distinto per materia.

Nella seconda parte conterrà:

a) un elenco degli estratti delle dichiarazioni riguardanti i diritti d'autore fatte in tempo utile o tardivamente, escluse quelle di cui alla

Digitized by Google

lettera *b*), coll'indicazione del nome dell'autore o dei suoi aventi causa e del dichiarante del titolo dell'opera, e della data in cui fu stampata, esposta o altrimenti pubblicata o rappresentata;

b) un elenco delle speciali dichiarazioni delle opere adatte a pubblico spettacolo, colle indicazioni dette di sopra;

c) un elenco degli estratti delle dichiarazioni di coloro che intendono di riprodurre o spacciare opere altrui, nel secondo periodo dei diritti d'autore, colla indicazione del nome del dichiarante, dell'opera da riprodurre o spacciare e del modo di riproduzione;

d) un elenco degli annullamenti, delle modificazioni e dei trasferimenti dei diritti d'autore ordinati dall'autorità giudiziaria, consentiti dalle parti o avvenuti per successione, coll'indicazione dei nomi degli interessati, della data degli atti e del titolo dell'opera;

e) un sunto della giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa, nazionale e straniera, in materia di proprietà letteraria ed artistica;

f) le leggi straniere e le relative modificazioni intorno alla proprietà letteraria ed artistica.

Alla fine di ciascun anno saranno pubblicati due distinti indici alfabetici per gli attestati delle privative industriali, e per gli estratti delle dichiarazioni dei diritti d'autore inserti nel Bollettino dell'annata.

Il Bollettino sarà inviato gratuitamente alle prefetture, alle sottoprefetture, ai procuratori del re dei tribunali civili e correzionali, ai tribunali di commercio, alle camere di commercio del regno, alle rappresentanze commerciali italiane istituite all'estero, ai musei commerciali ed all'ufficio internazionale dell'Unione per la proprietà industriale a Berna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1886.

UMBERTO

Registrato, ecc.

GRIMALDI.

Servizio di informazioni sulla proprietà industriale

Regolamento interno dell'ufficio (31 gennaio 1902).

ART. 1. Per ottenere la visione gratuita dei registri o dei documenti che per legge sono pubblici, o la lettura di descrizioni di privative estere, se ne farà domanda su carta semplice al direttore della 1ª divisione, indicando con precisione il numero del registro o il numero di registra-

Digitized by Google

zione del documento richiesto. Le domande che non portano indicazioni sufficienti saranno respinte. La visione delle pubblicazioni, dei registri o dei documenti richiesti sarà accordata ordinariamente nel giorno successivo a quello in cui se n'è fatta la domanda, ma non più di tre volumi o di documenti riguardanti tre oggetti diversi saranno concessi in uno stesso giorno in visione alla stessa persona. La consultazione degli elenchi dei cataloghi e del registro giornaliero degli attestati è concessa su semplice richiesta orale.

Dai registri e documenti chiesti non si potranno estrarre copie nè appunti.

Art. 2. Per avere notizie orali o scritte da estrarsi dai registri e documenti pubblici o dagli elenchi pubblicati o da pubblicare, nonchè per eseguire copie od estratti da detti registri e documenti, se ne farà domanda su carta da bollo da lire 1,20, indirizzata a S. E. il ministro, unendovi, se si richiede un certificato, un foglio di egual valore per la risposta.

Nel primo giorno successivo alla presentazione della domanda si daranno le informazioni orali richieste, purchè ciascuna domanda riguardi non più di tre notizie, e si metteranno a disposizione di chi vuole far copie od estratti i registri e documenti con le stesse limitazioni accennate nell'articolo precedente riguardo al numero di registri o di documenti da concedersi ad una stessa persona.

Art. 3. Il direttore della 1ª divisione potrà, se espressamente richiesto, assumersi di fare eseguire le copie domandate verso pagamento anticipato dei diritti di bollo e delle spese di copiatura, che non importeranno più di centesimi trenta per pagina o frazione di pagina di scritto. Se tale incarico sarà dato ad impiegati della sezione, il caposezione deve curare che tali copie sieno eseguite in ore che non sieno quelle di ufficio, consentendo di volta in volta agli interessati di recarsi in ore da determinarsi nei locali d'ufficio, dove porrà i documenti necessari a loro disposizione.

Art. 4. È vietato agli impiegati addetti al servizio della proprietà intellettuale di dare a chicchessia, anche se impiegati in altri uffici, notizie od informazioni di qualsiasi genere che non siano state regolarmente richieste e che non siano fornite con l'autorizzazione del direttore della divisione. È altresì rigorosamente vietato agli impiegati di assumere direttamente dai privati l'incarico di fare per loro conto copie ed estratti.

Art. 5. Oltre le notizie che si possono estrarre dai pubblici registri, dal registro giornaliero degli attestati e dagli elenchi pubblicati e da pubblicare, si possono dare al pubblico, nei modi sovra indicati, informazioni riguardanti:

1° le domande in corso, limitatamente al titolo della privativa richiesta ed al giorno di presentazione della domanda quando sia indicato il nome del richiedente;

2° le date dei pagamenti;

3° il domicilio elettivo dei richiedenti e dei loro procuratori;

Digitized by Google

4° le altre notizie risultanti da documenti depositati dopochè il direttore della divisione avrà giudicato di volta in volta che possono essere forniti.

Art. 6. Un impiegato dell'ufficio, designato per turno settimanale, sarà destinato a ricevere le richieste scritte, e a dare ai richiedenti le notizie volute o a mettere a loro disposizione i documenti, i registri, le pubblicazioni domandate nel giorno precedente. Questo impiegato terrà un registro delle richieste presentate, ritirerà i documenti consegnati al pubblico, dopo che questo se ne sarà servito, e dovrà informare immediatamente il capo d'ufficio di qualunque abuso o di qualunque irregolarità avesse occasione di notare.

Il presente regolamento andrà in vigore immediatamente.

Roma, li 31 gennaio 1902.

Visto, si approva:
Per il Ministro: *Il Sotto-Segretario di Stato:*
Firmato: Fulci.

Istruzioni Ministeriali

per chiedere la trascrizione in Italia di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio.

Chiunque desideri ottenere la trascrizione di un marchio o segno distintivo di fabbrica o di commercio, dovrà depositare, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, presso l'ufficio della proprietà intellettuale al Ministero di agricoltura, industria e commercio o presso una prefettura o sotto-prefettura locale, una domanda in carta da bollo da lire 1,20. Questa dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo speciale mandatario, e conterrà:

1° Il nome, il cognome, la paternità e la residenza sì del richiedente che del suo mandatario, se vi sia;

2° L'indicazione succinta della qualità del marchio o segno che si vuole adottare, se cioè trattasi di etichetta, timbro, figura, firma, incisione, rilievo, ecc.

Non potrà mai, con una medesima domanda, essere richiesta la trascrizione di più marchi.

Alla domanda debbono essere uniti:

1° La descrizione particolareggiata, in doppio originale, delle figure ed iscrizioni costituenti il marchio o segno distintivo, non trascurando alcun particolare.

Questa descrizione avrà la seguente intestazione: *Descrizione del marchio o segno distintivo;*

2° La dichiarazione, in doppio originale, che oltre ad un riassunto della descrizione, dovrà indicare la specie degli oggetti che il

Digitized by Google

marchio o segno è destinato a contraddistinguere, ed il modo con cui esso marchio verrà applicato, specificando altresì se gli oggetti indicati siano fabbricati dal richiedente o da lui posti in commercio.

Questa dichiarazione avrà la seguente intestazione: *Dichiarazione dell'uso del marchio o segno distintivo;*

3° Il *facsimile* o l'originale, in doppio esemplare, del marchio o segno distintivo che si vuol trascrivere, avvertendo che, oltre gli emblemi o figure, la legge vuole espressamente che in esso sia indicato il nome e cognome del richiedente e il luogo d'origine dei prodotti;

4° La ricevuta da cui apparisca essersi versata in un Ufficio demaniale la tassa di lire 40;

5° Il titolo originale o in copia legale dimostrante l'avvenuta registrazione all'estero, quando si chieda la trascrizione di un marchio o segno distintivo già registrato in paese straniero;

6° Se vi è mandatario, l'atto di procura in forma legale od in forma privata, purchè la soscrizione del mandante sia accertata da pubblico notaio o dal sindaco del Comune o dal console italiano nella giurisdizione del quale il mandante risiede.

In quest'ultimo caso la firma del regio console deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri;

7° Una marca da bollo da lire 1,20 per essere apposta sull'attestato da rilasciarsi.

La descrizione e la dichiarazione saranno fatte in lingua italiana e redatte su carta da bollo da lire 1,20.

La domanda, la descrizione e la dichiarazione d'uso saranno scritte in carattere indelebile, senza cancellature nè parole sovrapposte; le parole annullate o aggiunte saranno accertate da espressa dichiarazione sottoscritta dal richiedente.

Quando il marchio contenga diciture in lingua estera, nella descrizione se ne inscriverà l'esatta traduzione in lingua italiana.

I *facsimili* del marchio o segno distintivo saranno applicati su cartoncino ben solido delle dimensioni di centimetri 33 × 21, lasciandovi dei margini sufficienti per apporvi le marche da bollo, i timbri e le firme.

Le marche da bollo dovranno essere apposte ed annullate dall'ufficio del bollo e registro.

Tanto le descrizioni e dichiarazioni, quanto gli originali *facsimili* del marchio, dovranno essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario, secondo il caso.

La notificazione del passaggio di proprietà di un marchio dovrà essere presentata su carta da bollo da lire 1,20 dal cessionario o da un suo procuratore speciale ad uno degli uffici sopraindicati, unendovi l'atto di cessione in originale od in copia autentica. Quest'atto potrà essere restituito al richiedente, dopo presane visione. Un riassunto dell'atto e la data di sua registrazione saranno riportati sulla notificazione.

Digitized by Google

Frodi in commercio

Articoli 295, 296 e 297 del Codice penale pubblicato con regio decreto 30 giugno 1889, n. 6133, in forza della legge 22 novembre 1888, n. 5801.

« Art. **295**. Chiunque, nell'esercizio del proprio commercio, inganna il compratore, consegnandogli una cosa per un'altra, ovvero una cosa, per origine, qualità, o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila.

« Se l'inganno concerna oggetti preziosi, la pena è della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa oltre le lire cinquecento ».

« Art. **296**. Chiunque contraffà o altera i nomi, marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno, ovvero dei prodotti di qualsiasi industria, o fa uso di tali nomi, marchi o segni contraffatti o alterati, ancorchè da altri, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquemila.

« Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera i disegni o modelli industriali, o fa uso di tali disegni o modelli contraffatti o alterati, ancorchè da altri.

« Il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita in un giornale, da lui designato, a spese del condannato ».

« Art. **297**. Chiunque introduce nello Stato per farne commercio, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti di qualsiasi industria, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, ovvero con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla qualità dell'opera o del prodotto, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquanta a cinquemila ».

Digitized by Google

II.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

E

LEGISLAZIONE INTERNA RELATIVA

UNIONE INTERNAZIONALE

I.

Convenzione di Parigi 20 marzo 1883

per la protezione della proprietà industriale, colle modificazioni ed aggiunte apportatevi dalle Conferenze di Madrid e di Bruxelles (1).

(Approvata colle leggi 7 luglio 1884, n. 2473 e 19 novembre 1894, n. 578 e 12 dicembre 1901, n. 523).

Art. **1.** Les Gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatémala, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse, sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Art. **2.** Les sujets ou citoyens de chacun des États contractants jouiront, dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabriques ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous

---

(1) **Avvertenza.** — Analogamente al sistema adottato nella pubblicazione dell'*Ufficio di Berna* (*Texte des Actes applicables à partir du* 14 *septembre* 1902. *Berna* 1903) che riproduciamo, sono stampati, più in dentro, con *carattere corsivo* i nuovi testi introdotti nella Convenzione. I testi primitivi della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, ora abrogati, ma che debbono tuttavia ritenersi in vigore per le privative domandate sotto il regime di quella Convenzione primitiva, sono riprodotti nelle note a piè di pagina.

Digitized by Google

réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État.

ART. 3. *Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants, les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des États de l'Union* (1).

ART. 4. *Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.*

En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention, et de quatre mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce (2).

ART. 4bis. *Les brevets demandés dans les différents États contractants par des personnes admises au bénéfice de la Convention aux termes des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres États adhérents ou non à l'Union.*

---

(1) *Convenzione del* 1883, *articolo* 3, *antico testo:* Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des États de l'Union.

(2) *Convenzione del* 1883, *articolo* 4, *antico testo:* Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation par un tiers, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de six mois pour les brevets d'invention, et de trois mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. Ils seront augmentés d'un mois pour les pays d'outre-mer.

Digitized by Google

Cette disposition s'appliquera aux brevets existants au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux États, pour les brevets existants de part et d'autre au moment de l'accession (1).

Art. 5. L'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des États de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés (2).

Art. 6. Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union (3).

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.

Le dépôt pourra être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public (3).

Art. 7. La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque.

Art. 8. Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Art. 9. Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des États de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque État.

Dans les États dont la législation n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie pourra être remplacée par la prohibition d'importation.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit (4).

Art. 10. Les dispositions de l'article précédent seront applicables

---

(1) *Nuovo testo aggiunto alla Convenzione del* 1883.

(2) V. il n. 3 bis del Protocollo di chiusura.

(3) V. il n. 4 del Protocollo di chiusura.

(4) *Nuovo testo aggiunto all'articolo* 9 *della Convenzione del* 1883.

Digitized by Google

à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située (1).

Art. **10**bis. *Les ressortissants de la Convention (art. 2 et 3), jouiront, dans tous les États de l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale* (2).

Art. **11**. *Les Hautes Parties contractantes accorderont, conformément à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'une d'elles* (3).

Art. **12**. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central, pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Art. **13**. Un Office international sera organisé sous le titre de **Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle**.

Ce Bureau, dont les frais seront supportés par les Administrations de tous les États contractants, sera placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de la Confédération suisse, et fonctionnera sous sa surveillance. Les attributions en seront déterminées d'un commun accord entre les États de l'Union.

Art. **14**. *La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.*

A cet effet, des Conférences auront lieu successivement,

---

(1) *Convenzione del* 1883, *articolo* 10, *secondo alinea, antico testo :* Est réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité faussement indiquée comme provenance.

(2) *Nuovo testo aggiunto alla Convenzione del* 1883.

(3) *Convenzione del* 1883, *articolo* 11, *antico testo :* Les Hautes Parties contractantes s'engagent à accorder une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues.

Digitized by Google

dans l'un des États contractants, entre les Délégués desdits États (1).

Art. 15. Il est entendu que les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Art. 16. Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, *et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement suisse aux autres États unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par l'État adhérent* (2).

Art. 17. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 18. La présente Convention sera mise à exécution dans le délai d'un mois à partir de l'échange des ratifications et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement chargé de recevoir les adhésions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres Parties contractantes.

Art. 19. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un an au plus tard.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

PROTOCOLE DE CLOTURE

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue, à la date de ce jour, entre les Gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatémala, de l'Italie, des Pays-Bas, du

(1) *Convenzione del* 1883, *articolo* 14 : (Testo identico colla soppressione dell'alinea che fissava la prossima riunione a Roma nel 1885).

(2) Il testo stampato in corsivo venne aggiunto all'articolo 16 della Convenzione del 1883.

Digitized by Google

Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse, pour la protection de la propriété industrielle, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

1. Les mots **propriété industrielle** doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.), et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc.).

2. Sous le nom de **brevets d'invention** sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des États contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc.

3. Il est entendu que la disposition finale de l'article 2 de la Convention ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des États contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux.

3 bis. *Le breveté, dans chaque pays, ne pourra être frappé de déchéance pour cause de non-exploitation qu'après un délai minimum de trois ans, à dater du dépôt de la demande dans le pays dont il s'agit, et dans le cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inaction* (1).

4. Le paragraphe 1er de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application.

Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public, dans le sens du paragraphe final de l'art. 6.

5. L'organisation du service spécial de la propriété industrielle mentionné à l'article 12 comprendra, autant que possible, la publication, dans chaque État, d'une feuille officielle périodique.

6. *Les dépenses du Bureau international institué par l'article 13 seront supportées en commun par les États contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année* (2).

---

(1) *Nuovo testo aggiunto alla Convenzione del* 1883.

(2) *Convenzione del* 1883, *Protocollo di chiusura, n.* 6, *primo alinea, antico testo:* Les frais communs du Bureau international institué par l'article 13

Digitized by Google

Pour déterminer la part contributive de chacun des États dans cette somme totale des frais, les États contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1re classe	. . . . .	25 unités.
2e »	. . . . .	20 »
3e »	. . . . .	15 »
4e »	. . . . .	10 »
5e »	. . . . .	5 »
6e »	. . . . .	3 »

Ces coefficients seront multipliés par le nombre des États de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Les États contractants sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais:

1re classe	. . . . .	France, Italie.
2e »	. . . . .	Espagne.
3e »	. . . . .	Belgique, Brésil. Portugal, Suisse.
4e »	. . . . .	Pays-Bas.
5e »	. . . . .	Serbie.
6e »	. . . . .	Guatémala, Salvador (1).

L'Administration suisse surveillera les dépenses du Bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle et les réunira en une statistique générale qui sera distribuée à toutes les Administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, seront répartis entre les Administrations des États de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessus mentionnées. Les exemplaires et documents

---

ne pourront, en aucun cas, dépasser, par année, une somme totale représentant une moyenne de 2,000 francs par chaque État contractant.

(1) Il Guatemala ed il Salvador non fanno più parte dell'Unione. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione dopo il 1883 sono stati classificati, a loro domanda, nelle classi seguenti: Germania 1a classe, Danimarca 4a classe, Repubblica Dominicana 4a classe, Stati Uniti d'America 1a classe, Gran Bretagna 1a classe, Giappone 2a classe, Norvegia 4a classe, Svezia 3a classe, Tunisia 4a classe.

Digitized by Google

supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

L'Administration du pays où doit siéger la prochaine Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence.

Le directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

7. Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention, et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole.

(*Seguono le firme*).

II.

Convenzione (Arrangement) di Madrid 14 aprile 1891

per la

Registrazione internazionale dei Marchi di fabbrica e di commercio, colle modificazioni ed aggiunte apportatevi dalla Conferenza di Bruxelles(1).

(Approvata colle leggi 19 novembre 1894, n. 578 e 12 dicembre 1901, n. 523).

Art. 1. Les sujets ou citoyens de chacun des États contractants pourront s'assurer, dans tous les autres États, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

Art. 2. *Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets ou citoyens des États n'ayant pas adhéré*

---

(1) Vedasi a pagina 617 l'*Avvertenza* in nota. Nelle note al presente atto traduciamo la parola « *Arrangement* » in « *Convenzione* » secondo che abbiamo fatto nella trattazione.

Digitized by Google

au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 *de la Convention générale* (1).

Art. 3. *Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article* 1er. *Il notifiera cet enregistrement aux États contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du Bureau international au moyen d'un cliché fourni par le déposant.*

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:

1. *De le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une description qui fera mention de la couleur;*
2. *De joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleurs, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.*

En vue de la publicité à donner, dans les divers États, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander (2).

Art. 4. A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection dans chacun des États contractants sera la même que si la marque y avait été directement déposée.

Art. 4 bis. *Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des États contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers* (3).

Art. 5. *Dans les pays où leur législation les y autorise,*

---

(1) *Convenzione del* 1891, *articolo* 2, *antico testo:* Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets ou citoyens des États n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui satisfont aux conditions de l'article 3 de la Convention.

(2) *Convenzione del* 1891, *articolo* 3, *antico testo:* Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1er. Il notifiera cet enregistrement aux États contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du Bureau international, au moyen soit d'un dessin, soit d'une description présentée en langue française par le déposant.

En vue de la publicité à donner dans les divers États aux marques ainsi enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.

(3) *Nuovo testo aggiunto alla Convenzione del* 1891.

Digitized by Google

les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention du 20 *mars* 1883, *à une marque déposée à l'enregistrement national.*

Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au plus tard, dans l'année de la notification prévue par l'article 3, *en indiquant au Bureau international leurs motifs de refus.*

Ladite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée (1).

Art. 5bis. *Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée* (2).

Art. 6. La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera 20 ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

Art. 7. L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

Art. 8. *L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé. A cette taxe s'ajoutera un émolument international de* 100 *francs pour la première marque, et de* 50 *francs pour cha-*

---

(1) *Convenzione del* 1891, *articolo* 5, *antico testo:* Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire.

Elles devront exercer cette faculté dans l'année de la notification prévue par l'article 3.

Ladite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

(2) *Nuovo testo aggiunto alla Convenzione del* 1891.

Digitized by Google

cune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les États contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement (1).

Art. 9. L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque.

Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux Administrations contractantes et les publiera aussitôt dans son journal.

Art. 9 bis. *Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un État contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine. Le Bureau international enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal.*

La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des États contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays signataires, ne sera enregistrée (2).

Art. 10. Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

Art. 11. Les États de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'article 16 de la Convention du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un État a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de cet État,

---

(1) *Convenzione del* 1891, *articolo* 8, *antico testo:* L'Administration du pays d'origine fixera à son gré et percevra à son profit une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs, dont le produit annuel sera réparti par parts égales entre les États contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement.

(2) *Nuovo testo aggiunto alla Convenzione del* 1891.

Digitized by Google

conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire de l'État adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

Art. 12. Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications et aura la même force et durée que la Convention du 20 mars 1883.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des États ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement (1).

ALLEGATI

RÈGLEMENT pour l'exécution de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce (2).

Art. 1. Toute demande tendant à obtenir l'enregistrement international d'une marque de fabrique ou de commerce en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891, *revisé le 14 décembre* 1900, devra être adressée par le propriétaire de la marque à l'Administration du pays d'origine en la forme que cette dernière pourra prescrire.

L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra une taxe dont le montant lui sera acquis. A cette taxe s'ajoutera un émolument international fixé comme suit:

1° *En cas de dépôt d'une marque isolée, cent francs;*

---

(1) Il Protocollo di chiusura annesso alla Convenzione del 1891 è soppresso. Era del seguente tenore:

« Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires des États qui ont adhéré audit Arrangement sont convenus de ce qui suit:

« Des doutes s'étant élevés au sujet de la portée de l'article 5, il est bien entendu que la faculté de refus que cet article laisse aux Administrations ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention du 20 mars 1883 et du paragraphe 4 du Protocole de clôture qui l'accompagne, ces dispositions étant applicables aux marques déposées au Bureau international, comme elles l'ont été et le seront encore à celles déposées directement dans tous les pays contractants.

« Le présent Protocole aura la même force et durée que l'Arrangement auquel il se rapporte ».

(2) Edizione approvata da tutte le Amministrazioni nel 1902.

Digitized by Google

2° En cas de dépôt multiple, cent francs pour la première marque et cinquante francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire (1).

Art. 2. Après avoir constaté que la marque est régulièrement enregistrée, l'Administration du pays d'origine adressera au Bureau international de la propriété industrielle, à Berne:

A. Une demande d'enregistrement, en double exemplaire, portant une représentation typographique de la marque et indiquant:

1. Le nom du propriétaire de la marque;
2. Son adresse;
3. Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée;
4. La date de l'enregistrement dans le pays d'origine;
5. Le numéro d'ordre de la marque dans le pays d'origine (2).

B. Un cliché de la marque, pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par le Bureau international. Ce cliché doit reproduire exactement la marque, de manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur. L'épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d'imprimerie. Ce cliché sera conservé au Bureau international (3).

C. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque:

40 exemplaires sur papier, d'une reproduction en couleur de la marque.

Dans ce même cas, la demande devra porter une brève description en langue française, faisant mention de la couleur.

Au cas où l'une ou l'autre des conditions ci-dessus ne serait pas remplie, le Bureau international procédera à l'enregistrement de la marque et à sa notification d'après les indications reçues (4).

---

(1) *Regolamento del* 1891, *articolo* 1°, *secondo alinea:* Chaque Administration percevra pour l'enregistrement international un émolument de cent francs, plus une taxe qu'elle fixera à son gré et dont le montant lui sera acquis.

(2) *Articolo* 2 *del Regolamento del* 1891, *lettera* A, *secondo alinea; disposizione soppressa:* La représentation typographique de la marque peut être remplacée par une description de cette dernière en langue française.

(3) *Articolo* 2 *del Regolamento del* 1891, *lettera* B, *secondo alinea; disposizione soppressa:* Si la reproduction typographique de la marque, prévue sous lettre *A*, est remplacée par une simple description, le dépôt du cliché ne sera pas nécessaire.

(4) *Articolo* 2 *del Regolamento del* 1891, *lettera* C: Si un des éléments distinctifs de la marque consiste dans sa couleur, il pourra être joint au dépôt 30 exemplaires sur papier d'une reproduction en couleur de la marque.

Digitized by Google

D. Un mandat postal du montant de l'émolument international (1).

La demande d'enregistrement sera rédigée d'après la formule annexée au présent règlement, ou d'après toute autre formule que les Administrations des Etats contractants pourraient adopter ultérieurement d'un commun accord.

Le Bureau international remettra gratuitement aux Administrations les formulaires nécessaires.

Art. 3. Le Bureau international procédera sans retard à l'inscription de la marque dans un registre destiné à cet effet.

Ce registre contiendra les indications suivantes:

1. La date de l'enregistrement au Bureau international;
2. La date de la notification aux Administrations contractantes;
3. Le numéro d'ordre de la marque;
4. Le nom du propriétaire de la marque;
5. Son adresse;
6. Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée;
7. Le pays d'origine de la marque;
8. La date de l'enregistrement dans le pays d'origine;
9. Le numéro d'ordre de la marque dans le pays d'origine;

10° *Les mentions relatives au refus de protection, à la transmission (art. 9 et 9bis de l'Arrangement) ou à la radiation de la marque* (2).

Art. 4. L'inscription une fois faite dans le registre, le Bureau international certifiera sur les deux exemplaires de la demande que l'enregistrement a eu lieu, et les revêtira tous deux de sa signature et de son timbre. Un de ces exemplaires restera dans les archives du Bureau; l'autre sera renvoyé à l'Administration du pays d'origine.

En outre, le Bureau international notifiera aux Administrations l'enregistrement opéré, en envoyant à chacune d'elles une reproduction typographique de la marque et en leur indiquant (3):

1. La date de l'enregistrement au Bureau international;
2. Le numéro d'ordre de la marque;
3. Le nom et l'adresse du déposant;
4. Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée;

---

(1) *Articolo* 2 *del Regolamento del* 1891, *lettera* D: Un mandat postal de cent francs formant le montant de l'enregistrement international.

(2) *Articolo* 3 *del Regolamento del* 1891, *n.* 10: Les mentions relatives à la radiation ou à la transmission de la marque (article 9 de l'Arrangement).

(3) *Articolo* 4 *del Regolamento del* 1891, *secondo alinea:* En outre, le Bureau international notifiera aux Administrations l'enregistrement opéré, en envoyant à chacune d'elles une reproduction typographique, ou à défaut une description en langue française de la marque, et en leur indiquant.....

Digitized by Google

5. Le pays d'origine de la marque, ainsi que sa date d'enregistrement et son numéro d'ordre dans ledit pays.

Dans le cas prévu par l'article 2, lettre C, la susdite notification *mentionnera, en outre, le dépôt en couleur*, et sera accompagnée d'un exemplaire de la reproduction en couleur de la marque (1).

Art. 5. Le Bureau international pourvoira ensuite à la publication de la marque, qui aura lieu dans un supplément de son journal et qui consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2, *et, le cas échéant, de la description prévue sous la lettre C de l'article 2* » (2).

Au commencement de chaque année, le Bureau international fera paraître une table où seront indiqués, par ordre alphabétique, et par État contractant, les noms des propriétaires des marques ayant fait l'objet des publications effectuées dans le cours de l'année précédente.

Chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires qu'il lui plaira de demander du supplément contenant les publications relatives à l'enregistrement international.

Art. 6. La déclaration notifiée au Bureau international aux termes de l'article 5 de l'Arrangement (non-admission d'une marque à la protection dans un pays), sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

Art. 6bis. *La taxe prévue par l'article* 5bis *de l'Arrangement pour les copies ou extraits du registre, est fixée à deux francs par copie ou extrait* (3).

Art. 7. *Les changements survenus dans la propriété d'une marque, et qui auront fait l'objet de la notification prévue par les articles* 9 *et* 9bis *de l'Arrangement, seront consignés dans le registre du Bureau international, sauf dans le cas où, aux termes du troisième alinéa de ce dernier article, la transmission ne pourra être enregistrée. Le Bureau international notifiera à son tour aux Administrations contractantes les changements enregistrés et les publiera dans son journal, en tenant compte des dispositions du premier alinéa de l'article* 9bis, *quand le nouveau propriétaire sera établi dans un État contractant autre que le pays d'origine de la marque* (4).

---

(1) *Articolo* 4 *del Regolamento del* 1891, *terzo alinea:* Dans le cas prévu par l'article 2, lettre *C*, la susdite notification sera en outre accompagnée d'un des exemplaires de la reproduction en couleur de la marque.

(2) *Articolo* 5 *del regolamento del* 1891, *primo alinea:* Le Bureau international pourvoira ensuite à la publication de la marque, qui aura lieu dans un supplément de son journal et qui consistera dans la reproduction de la marque, ou de la description de cette dernière en langue française, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2.

(3) *Nuovo testo.*

(4) *Articolo* 7 *del regolamento del* 1891 : Les changements survenus dans la propriété d'une marque, et qui auront fait l'objet de la notification prévue

Digitized by Google

Art. 8. Six mois avant l'expiration du terme de protection de vingt ans, le Bureau international donnera un avis officieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

Les formalités à remplir pour le renouvellement de l'enregistrement international seront les mêmes que s'il s'agissait d'un enregistrement nouveau, sauf qu'il ne sera plus nécessaire d'envoyer de cliché.

Art. 9. Au commencement de chaque année, le Bureau international établira un compte des frais de toute nature qui lui auront été occasionnés pendant l'année précédente par l'enregistrement international des marques. Le montant de ces frais sera déduit du total des sommes reçues des Administrations à titre d'émolument pour l'enregistrement international, et l'excédent de recettes sera réparti par parts égales entre tous les États contractants.

Art. 10. La notification collective prescrite par l'article 11 de l'Arrangement contiendra les mêmes indications que la notification prévue par l'article 4 du présent Règlement.

Art. 11. *Le présent Règlement restera en vigueur aussi longtemps que l'Arrangement auquel il se rapporte* (1).

Les Administrations contractantes pourront toujours y apporter, d'un commun accord, conformément aux dispositions de l'article 10 dudit Arrangement, les modifications qui leur paraîtront nécessaires.

---

par l'article 9 de l'Arrangement, seront consignés dans le registre du Bureau international. Ce dernier les notifiera à son tour aux Administrations contractantes et les publiera dans son journal.

(1) *Articolo* 11 *del regolamento del* 1891, *primo alinea:* Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement du quatorze avril mil huit cent quatre-vingt-onze.

Digitized by Google

FORMULAIRE

DEMANDE ET CERTIFICAT

D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL D'UNE MARQUE

PAYS D'ORIGINE DE LA MARQUE:

.....

Fac-similé de la marque
(A coller ou à apposer dans le cadre ci-dessous.)

Nota. — Dans le cas où la couleur est revendiquée comme élément distinctif, donner ici une description sommaire de la marque en mentionnant la ou les couleurs.

.....

.....

.....

Destination de la marque
Indication des produits:

.....

.....

.....

Digitized by Google

Propriétaire de la marque

Nom .....

Profession .....

Adresse .....

Enregistrement dans le pays d'origine

Date ..... **Numéro d'ordre** .....

DEMANDE D'ENREGISTREMENT

La marque ci-dessus est régulièrement déposée en ...., et les indications y relatives sont conformes à celles du Registre national des marques. L'Administration soussignée en demande l'inscription dans le Registre international.

..... le ..... 19.....

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Les diverses conditions mentionnées au verso du présent formulaire ayant été remplies à la date de ce jour, la marque ci-dessus a été inscrite aujourd'hui dans le Registre international sous le N. .....

BERNE, le ..... 19 .....

Bureau international de la Propriété industrielle,
Le Directeur:

Digitized by Google

Regolamento italiano

per la

Registrazione internazionale dei Marchi di fabbrica e di commercio.

(Regio decreto 28 dicembre 1902, n. 561).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 dicembre 1901, n. 523, che approva gli atti addizionali firmati a Bruxelles dall'Italia e da vari altri Stati per la tutela della proprietà industriale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

È approvato l'annesso regolamento visto per ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio per l'applicazione del secondo protocollo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, modificato dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900.

È abrogato il precedente regolamento approvato con regio decreto 10 febbraio 1895, n. 50.

Ordiniamo che il presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato, ecc.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI — BACCELLI.

REGOLAMENTO

ART. 1. Coloro che hanno ottenuto ed otterranno la protezione legale su marchi o segni distintivi, destinati a contraddistinguere i prodotti di loro fabbricazione o commercio e che, trovandosi nelle condizioni

Digitized by Google

stabilite dagli articoli 1 e 2 dell'accordo di Madrid 14 aprile 1891, modificato dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900, vogliono fruire della stessa protezione negli Stati, che aderirono ed aderiranno a quell'accordo, debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2. La domanda sarà redatta in carta da bollo da lire 1,20 e formulata secondo le indicazioni contenute nel modulo annesso al presente regolamento.

Con una sola domanda si potrà chiedere contemporaneamente dallo stesso titolare la registrazione di più marchi.

Art. 3. Alla domanda, di cui all'articolo precedente, devono essere allegati:

1° un *cliché* del marchio, per la riproduzione tipografica del marchio stesso, che sarà resa pubblica in tutti gli Stati che aderirono ed aderiranno all'accordo di cui all'articolo 1.

Detto *cliché* dovrà riprodurre tutte le parti costituenti il marchio (etichette, bolli, capsule, *fac-simili* di firme, ecc.), in tutti i loro particolari e ridotte in modo da essere contenute in una riquadratura massima di 100 millimetri di lato od in una minima di 15 millimetri; l'altezza del *cliché*, zoccolo compreso, sarà di 24 millimetri, altezza del carattere tipografico;

2° numero 4 esemplari, in carta libera, della riproduzione tipografica del *cliché* di cui sopra;

3° se uno degli elementi distintivi del marchio consiste nel suo colore, dovranno essere uniti 40 esemplari del marchio originale su carta libera ed una breve descrizione del marchio con l'indicazione del colore o dei colori delle singole parti del marchio; questa descrizione sarà redatta in lingua francese ed in doppio esemplare, su carta di formato uso bollo;

4° un vaglia postale di 100 franchi in oro all'ordine dell'Ufficio internazionale della proprietà industriale sedente in Berna se si tratta di un solo marchio, e di 50 franchi in oro in più per ogni altro marchio, appartenente allo stesso titolare, del quale si chiede, contemporaneamente al primo, la registrazione internazionale;

5° la ricevuta della tassa nazionale di lire 60, versata nella cassa di un ufficio del demanio, se si tratta di un solo marchio, e di lire 30 in più per ogni altro marchio, appartenente allo stesso titolare e del quale si chiede, contemporaneamente al primo, la registrazione internazionale;

6° una marca da bollo di lire 1,20 da applicarsi al certificato riguardante l'avvenuta registrazione internazionale del marchio;

7° una procura in forma legale con la firma autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune, nel quale risiede il mandante, qualora la domanda di registrazione internazionale non venga prodotta direttamente dall'interessato.

Art. 4. Il deposito delle domande, dei documenti e degli oggetti ad esse allegati, sarà fatto presso le prefetture o sotto-prefetture, oppure

Digitized by Google

direttamente presso l'ufficio della proprietà intellettuale nel Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5. L'ufficiale incaricato di ricevere il deposito, di cui all'articolo precedente, redigerà apposito verbale, notando:

a) l'anno, il giorno e l'ora del deposito;

b) il cognome, nome ed il domicilio del depositante;

c) l'oggetto della domanda;

d) la specie dei documenti e degli oggetti allegati alla domanda.

I verbali di deposito, debitamente firmati dai richiedenti la registrazione o dal loro mandatario, e controfirmati dall'ufficiale incaricato, saranno trascritti in apposito registro con numero progressivo.

Se la domanda riguarda la registrazione di più marchi appartenenti allo stesso titolare, si redigeranno altrettanti verbali, facendo riferimento, in ciascun verbale successivo al primo, alla domanda, alla ricevuta erariale ed al vaglia allegati al primo verbale.

Una copia del verbale, trascritta su carta da bollo da lire 0,60, se richiesta, verrà rilasciata debitamente controfirmata dall'ufficiale incaricato, e munita del bollo dell'ufficio ricevente.

La prefettura o sottoprefettura ricevente trasmetterà, nei cinque giorni susseguenti alla presentazione, ogni cosa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, allegandovi una copia in carta libera del verbale di cui sopra.

Art. 6. L'ufficiale incaricato non riceverà la domanda di deposito del marchio internazionale, se non sono annessi alla domanda stessa tutti i documenti di cui all'art. 3.

Art. 7. La notificazione del passaggio di proprietà d'un marchio nazionale registrato internazionalmente e di ogni altro mutamento che potrà verificarsi nella proprietà stessa, dovrà essere presentata in due esemplari su carta da bollo da lire 1,20 ad uno degli uffici indicati nell'art. 4 del presente regolamento, unendovi copia autentica dell'atto che ha determinato il cambiamento di proprietà del marchio.

Art. 8. Per ottenere il consenso alla registrazione del trasferimento di un marchio straniero, registrato internazionalmente, a favore di un nazionale, il cessionario dovrà chiedere la trascrizione del marchio nel regno, adempiendo le formalità prescritte dalla legge 30 agosto 1868, n. 4557, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto del 7 febbraio 1869, n. 4860.

Art. 9. Per ottenere la rinnovazione della protezione internazionale sui marchi italiani già registrati internazionalmente, si dovrà presentarne domanda su carta da bollo da lire 1,20 prima che si compiano venti anni dalla prima registrazione, ad uno degli uffici indicati nell'art. 4, unendo alla domanda tutti gli allegati specificati nell'art. 3 del presente regolamento, tranne il *cliché* del marchio.

Art. 10. Gli ufficiali di prefettura e di sottoprefettura, ai quali saranno presentate le domande di cui ai precedenti articoli 7 e 8, ne redigeranno apposito verbale con le stesse norme prescritte negli articoli 5 e 6 e le trasmetteranno, cogli allegati e con una copia in carta

Digitized by Google

libera del verbale di deposito, al Ministero di agricoltura, industria e commercio nei cinque giorni susseguenti alla presentazione.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. Baccelli.

Al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il sottoscritto (generalità e domicilio)..... avendo depositato in data..... alla prefettura di..... *oppure* all'ufficio centrale della proprietà intellettuale, una domanda di trascrizione di marchio destinato a contraddistinguere (denominazione del prodotto) ..... di sua fabbricazione o commercio e per il quale gli fu rilasciato in data..... l'attestato n..... vol. ..... reg. Atti e n. ..... registro generale, *oppure* non gli fu ancora rilasciato l'attestato, chiede a cotesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l'ufficio internazionale di Berna allo scopo di garantirsene il diritto esclusivo negli Stati che aderirono od aderiranno all'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica, modificato dall'Atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1901.

Data .....

Il richiedente

Istruzioni Ministeriali

per la

Registrazione internazionale dei Marchi o Segni distintivi di fabbrica o di commercio.

Chiunque avendo depositato originariamente in Italia regolare domanda di trascrizione di un marchio o segno distintivo, destinato a contraddistinguere i prodotti di sua fabbricazione o commercio, voglia fruire della stessa protezione negli Stati, che aderirono ed aderiranno all'Accordo di Madrid 14 aprile 1901, modificato dall'Atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900, dovrà presentarne domanda personalmente od a mezzo di un suo procuratore speciale presso l'ufficio della proprietà intellettuale al Ministero di agricoltura, industria e commercio o presso una prefettura o sotto-prefettura locale.

La domanda, redatta su carta da bollo da lire 1,20, conterrà:

1° il nome, cognome, paternità e residenza sia del richiedente che del suo mandatario, se vi sia;

Digitized by Google

2° l'indicazione del marchio del quale si chiede la registrazione internazionale (numero del registro generale e volume e numero del registro attestati e data dell'attestato di trascrizione se questo è stato rilasciato; oppure data del deposito e numero del registro verbali dell'ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di trascrizione se l'attestato non è ancora stato rilasciato).

Alla domanda debbono essere allegati:

1° Un *cliché* del marchio, per la riproduzione tipografica del marchio stesso, che sarà resa pubblica in tutti gli Stati che aderirono ed aderiranno all'accordo di cui all'articolo 1.

Detto *cliché* dovrà riprodurre tutte le parti costituenti il marchio (etichette, bolli, capsule, *facsimili* di firme, ecc.), in tutti i loro particolari e ridotti in modo da essere contenuti in una riquadratura massima di 100 millimetri di lato od in una minima di 15 millimetri; l'altezza del *cliché*, zoccolo compreso, sarà di 24 millimetri, altezza del carattere tipografico.

2° Numero 4 esemplari, in carta libera, della riproduzione tipografica del *cliché* di cui sopra.

3° Se uno degli elementi distintivi del marchio consiste nel suo colore, dovranno essere uniti 40 esemplari del marchio originale su carta libera ed una breve descrizione del marchio con l'indicazione del colore o dei colori delle singole parti del marchio; questa descrizione sarà redatta in lingua francese ed in doppio esemplare, su carta di formato uso bollo.

4° Un vaglia postale di 100 franchi in oro all'ordine dell'Ufficio internazionale della proprietà industriale sedente in Berna se si tratta di un solo marchio e di 50 franchi in oro in più per ogni altro marchio, appartenente allo stesso titolare, del quale si chiede, contemporaneamente al primo, la registrazione internazionale.

5° La ricevuta della tassa nazionale di lire 60, versata nella cassa di un Ufficio del demanio, se si tratta di un solo marchio, e di lire 30 in più per ogni altro marchio, appartenente allo stesso titolare e del quale si chiede, contemporaneamente al primo, la registrazione internazionale.

6° Una marca da bollo da lire 1,20 da applicarsi al certificato riguardante l'avvenuta registrazione internazionale del marchio.

7° Una procura in forma legale con la firma autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune nel quale risiede il mandante, qualora la domanda di registrazione internazionale non venga prodotta direttamente dall'interessato.

Con una stessa domanda si potrà contemporaneamente chiedere la registrazione internazionale di più marchi appartenenti allo stesso titolare.

Nel caso di rifiuto di registrazione del marchio da parte di alcuno degli Stati aderenti all'Accordo di Madrid, sono concessi ai richiedenti gli stessi mezzi e termini di ricorso come se il marchio fosse stato da lui depositato direttamente nel paese dove è stato opposto il rifiuto.

Digitized by Google

La notificazione del passaggio di proprietà d'un marchio nazionale registrato internazionalmente e di ogni altro mutamento che potrà verificarsi nella proprietà stessa, dovrà essere presentata in due esemplari su carta da bollo da lire 1,20 dal cessionario o da un suo procuratore speciale ad uno degli uffici indicati nell'articolo 4 del presente regolamento, unendovi copia autentica dell'atto che ha determinato il cambiamento di proprietà del marchio.

Per ottenere il consenso alla registrazione del trasferimento di un marchio straniero, registrato internazionalmente, a favore di un nazionale, il cessionario dovrà chiedere la trascrizione del marchio nel regno adempiendo le formalità prescritte dalla legge 30 agosto 1868, n. 4577, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 7 febbraio 1869, n. 4860.

Per ottenere la rinnovazione della protezione internazionale sui marchi italiani già registrati internazionalmente, si dovrà presentarne domanda su carta da bollo da lire 1,20 prima che si compiano venti anni dalla prima registrazione, ad uno degli uffici sopra indicati, unendo alla domanda tutti gli allegati richiesti per la domanda di registrazione internazionale, tranne il *cliché* del marchio.

CONVENZIONI ITALO-GERMANICHE

I.

Convenzione 18 gennaio 1892

per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali, e dei marchi di fabbrica.

(Approvata colla legge 20 febbraio 1892, n. 52).

Sua Maestà il re d'Italia da una parte e Sua Maestà l'imperatore di Germania, re di Prussia, in nome dell'impero germanico, dall'altra parte, desiderando regolare nuovamente, nei rapporti tra i loro Stati, le questioni che si riferiscono alla protezione reciproca dei brevetti di invenzione, dei disegni o modelli industriali, e dei marchi di fabbrica, sono entrate in trattative a tale intento e hanno nominato per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza Antonio Starabba marchese di Rudinì, cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone degli Ordini dei Ss. Maurizio e

Digitized by Google

Lazzaro e della Corona d'Italia, decorato della medaglia d'oro al valor militare, deputato al Parlamento, suo presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e ministro *ad interim* di agricoltura, industria e commercio;

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA:

Sua Eccellenza il conte Eberardo di Solms Sonnewalde, decorato degli Ordini prussiani dell'Aquila Rossa di 1ª classe, della Corona di 1ª classe e della Croce di ferro di 2ª classe, cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, suo consigliere intimo attuale, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maestà il re d'Italia;

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovatili in buona e dovuta forma, sono convenuti sugli articoli seguenti:

Art. 1. I sudditi, o cittadini, di una delle parti contraenti, godranno nei territori dell'altra, in quel che concerne la protezione di invenzioni, di disegni e modelli industriali (compresivi i modelli d'uso), i marchi di commercio e di fabbrica e la ditta, od il nome commerciale, della stessa protezione che i nazionali stessi.

Conseguentemente essi avranno la stessa protezione dei nazionali e lo stesso mezzo legale contro ogni attentato ai loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle formalità e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascuno dei due paesi.

Art. 2. Sono assimilati ai sudditi o cittadini, per ciò che riguarda la presente Convenzione, tutte le altre persone che hanno il loro domicilio o il loro stabilimento principale nei territori di una delle parti contraenti.

Art. 3. Il suddito, o cittadino, che, dopo aver depositato una invenzione, un disegno o un modello industriale, un marchio di fabbrica o di commercio, nei territori di una delle parti contraenti allo scopo di ottenervi la protezione, ne faccia parimente il deposito nei territori dell'altra parte contraente nel periodo di tre mesi, godrà per questo deposito un diritto di priorità. Per conseguenza:

a) questo ultimo deposito avrà la priorità su tutti gli altri depositi che fossero stati fatti nei territori dell'altra parte contraente posteriormente alla data del primo deposito;

b) fatti e circostanze posteriori alla data del primo deposito non potranno togliere all'oggetto in questione il suo carattere di novità nei territori dell'altra parte.

Art. 4. Il periodo di priorità previsto dall'art. 3 decorrerà:

a) per i disegni e i modelli industriali, per i marchi di commercio e di fabbrica, dalla data del primo deposito;

b) per le invenzioni, dal giorno in cui il brevetto sarà stato concesso al primo deposito;

c) per gli oggetti depositati in Germania come modelli d'uso, in Italia come invenzioni, dal giorno del primo deposito se questo è fatto

Digitized by Google

in Germania, e, se è stato fatto in Italia, dal giorno in cui il brevetto sarà stato concesso al primo deposito.

Nè il giorno del deposito nè quello della concessione saranno compresi nel periodo di priorità.

Sarà considerata come data della concessione la data sotto la quale la decisione definitiva che accorda il brevetto in questione sarà rimessa al richiedente.

Art. 5. L'attuazione di una invenzione, o la produzione di un disegno o modello industriale nel territorio dell'altra parte contraente, annullerà ogni decadimento di protezione che le leggi delle parti contraenti potessero pronunziare contro le invenzioni o i disegni o i modelli industriali non attuati o non prodotti in un periodo determinato.

In conseguenza, la importazione nei territori di una delle parti di una mercanzia fabbricata nei territori dell'altra parte, non porterà, nel territorio della prima, alcun pregiudizio ai diritti di protezione che saranno stati accordati a questa mercanzia in ragione della sua qualità d'invenzione, di disegno o di modello industriale.

Art. 6. Quando un marchio di commercio o di fabbrica sarà stato registrato nei territori di una delle parti, l'ammissione al deposito del marchio nei territori dell'altra parte non potrà essere rifiutata al proprietario del marchio, per la ragione che la forma esteriore e la composizione del marchio non sieno conformi alle leggi di quest'ultimo paese.

Art. 7. Quei marchi di commercio e di fabbrica che nel paese d'origine sono di dominio pubblico, non potranno formare oggetto di un privilegio esclusivo nei territori dell'altra parte.

Art. 8. La presente Convenzione entrerà in vigore il 1° febbraio 1892 e resterà esecutoria fino alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo denuncia fattane da una delle parti contraenti.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma il più presto possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari l'hanno firmata e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma, li 18 gennaio 1892.

Rudinì. E. di Solms.

Digitized by Google

II.

Convenzione 4 giugno 1902

per modificare quella del 18 gennaio 1892 sulla protezione della proprietà industriale.

(Approvata colla Legge 16 aprile 1903, n. 137).

Sua Maestà il re d'Italia, da una parte, e Sua Maestà l'imperatore di Germania, re di Prussia, in nome dell'impero germanico, dall'altra parte, avendo riconosciuto la necessità di modificare la Convenzione conclusa il 18 gennaio 1892 fra l'impero germanico e l'Italia, concernente la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei modelli industriali e dei marchi di fabbrica, hanno, a questo scopo, fatto aprire delle trattative ed hanno nominato plenipotenziari:

Sua Maestà il re d'Italia, Sua Eccellenza il cavaliere Giulio Prinetti, suo ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Sua Maestà l'imperatore di Germania, re di Prussia, Sua Eccellenza il conte Carlo von Wedel, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maestà il re d'Italia;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato e concluso la seguente Convenzione.

Art. 1. Gli articoli da 1 a 4, 6 e 8 della Convenzione 18 gennaio 1892 per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica sono abrogati.

Art. 2. Al primo alinea dell'articolo 5 della detta Convenzione è aggiunto il seguente periodo:

« Questa disposizione non tocca i vantaggi assicurati al proprietario di un brevetto dall'articolo 2 dell'Atto addizionale del 14 dicembre 1900 alla Convenzione internazionale del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale ».

Art. 3. Per gli oggetti depositati in Germania come modelli di uso e in Italia come invenzioni, i periodi di priorità previsti dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, modificata dall'Atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900, saranno di quattro mesi, se il deposito sia fatto prima in Germania, e di dodici mesi se il deposito sia fatto prima in Italia.

Art. 4. La presente Convenzione entrerà in vigore alla stessa data in cui diventerà effettiva l'accessione dell'impero di Germania alla Convenzione internazionale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale ed all'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900.

Art. 5. Le invenzioni, i disegni, i modelli ed i marchi di fabbrica e di commercio depositati prima della data indicata nel precedente articolo 4 avranno la priorità, sia in conformità degli articoli 3 e 4 della

Digitized by Google

Convenzione del 18 gennaio 1892, sia in conformità dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, secondo che l'una o l'altra è più favorevole al depositante.

Questa Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma, il più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari delle due parti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 4 giugno 1902.

PRINETTI. WEDEL.

REGOLAMENTI

PER

l'applicazione dei diritti di priorità.

I.

Regio decreto 16 gennaio 1898

per l'esecuzione delle disposizioni relative ai diritti di priorità, stabilite dalle Convenzioni stipulate fra l'Italia ed altri Stati per la reciproca protezione della proprietà industriale.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

Visto l'art. 4 della Convenzione per la protezione della proprietà industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 fra l'Italia ed altri Stati, e resa esecutiva con la legge 7 luglio 1884, n. 2473 (serie 3ª);

Visti gli articoli 3 e 4 della Convenzione fra l'Italia e la Germania, firmata a Roma il 18 gennaio 1892 e resa esecutiva con legge 20 febbraio 1892, n. 52;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

ARTICOLO UNICO.

È approvato l'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, per l'esecuzione delle disposizioni relative ai diritti di priorità, stabilite dalla Convenzione conclusa a Parigi il 20 marzo 1883, fra l'Italia e vari altri Stati, per la reciproca protezione della proprietà industriale, e della Convenzione per lo stesso oggetto stipulata il 18 gennaio 1892 fra l'Italia e la Germania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1898.

UMBERTO.

F. COCCO-ORTU.

V° *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO (1).

ART. 1. Chiunque abbia eseguito regolarmente in Germania od in uno degli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Parigi, il 20 marzo 1883, il deposito di una domanda per ottenere il brevetto per una invenzione o per un modello d'uso (*Gebrauchsmuster*), per un disegno o modello industriale, o per un marchio di fabbrica o di commercio, *può*, nell'eseguire eguale deposito in Italia, chiedere che nel brevetto italiano (attestato) sia fatto cenno nel diritto di proprietà che egli intende riservarsi a termini dell'art. 4 della suddetta Convenzione o degli articoli 3 e 4 della Convenzione italo-germanica del 18 gennaio 1892, purchè si uniformi alle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2. Il deposito della domanda in Italia deve essere fatto:

a) entro tre mesi dalla data del 1° deposito eseguito all'estero, se trattasi di disegni o modelli industriali, di modelli d'uso (*Gebrauchsmuster*), di marchi di fabbrica o di commercio;

b) entro sei mesi dalla data del 1° deposito eseguito in uno degli Stati adesionisti della Convenzione di Parigi, 20 marzo 1883, se trattasi di brevetti d'invenzione;

c) entro tre mesi dalla data della concessione del brevetto d'invenzione, quando la domanda è stata depositata in Germania.

ART. 3. Pei depositi eseguiti negli Stati d'oltremare i termini di tre e sei mesi, di cui alle lettere *a* e *b* dell'articolo precedente, sono aumentati di un mese.

ART. 4. Alla domanda per ottenere in Italia un brevetto d'invenzione (attestato di privativa industriale) o un attestato per trascrizione

(1) Abrogato e sostituito dal regolamento 7 maggio 1903 (V. in seguito a pag. 649).

Digitized by Google

di marchio di fabbrica o di commercio, o un brevetto per disegno o modello di fabbrica, devono essere uniti tutti i documenti prescritti dalle rispettive leggi italiane 30 ottobre 1859, n. 3731, e 30 agosto 1868, nn. 4577 e 4578.

Inoltre:

1° Nella domanda si *dovrà* fare la seguente richiesta speciale:

« Il sottoscritto avendo già depositato in . . . . . eguale domanda fin dal giorno . . . . . come risulta dagli uniti documenti, chiede che nell'attestato italiano, che forma oggetto della presente, sia inserita la dichiarazione di riserva dei diritti di priorità che egli intende far valere a norma delle Convenzioni di Parigi del 20 marzo 1883 e italo-germanica del 18 gennaio 1892 ».

2° Alla domanda per ottenere quanto è detto al numero precedente, dovrà essere unito il brevetto estero o copia legale di esso, oppure, qualora si dichiari che il brevetto non è stato ancora rilasciato, un certificato in forma legale dell'ufficio dei brevetti dello Stato in cui venne eseguito il primo deposito, dal quale certificato o brevetto risultino le generalità del richiedente, il titolo dell'oggetto depositato e la data precisa (anno, mese, giorno ed ora) del 1° deposito.

Art. 5. Il certificato, di cui al n. 2 dell'articolo precedente per i depositi fatti in Germania, potrà essere sostituito dal *Monitore dell'Impero germanico* (*Reichsanzeiger*) o da pubblicazioni ufficiali dell'Ufficio imperiale dei brevetti (*Kaiserliches Patentamt*), contenenti le indicazioni richieste.

Art. 6. L'ufficio speciale della proprietà industriale, accertato l'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli precedenti, inserirà nell'attestato una delle seguenti annotazioni, secondo che il brevetto estero sia stato oppure non sia stato rilasciato:

a) « Il titolare del presente attestato ha inoltre presentato i documenti prescritti dal regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio 1898 onde comprovare che lo stesso . . . . . ha già depositato in . . . . . in data . . . . . una domanda di brevetto e che questo fu al medesimo rilasciato in data . . . . . nel n. . . . . e ciò allo scopo di far valere in Italia il diritto di priorità concesso dalle Convenzioni di Parigi del 20 marzo 1883 e italo-germanica del 18 gennaio 1892; »

b) « Il titolare del presente attestato ha inoltre presentato i documenti prescritti dal regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio 1898 onde comprovare che per lo stesso . . . . . ha già depositato in . . . . . in data . . . . . una domanda per brevetto che non gli fu ancora rilasciato; e ciò allo scopo di far valere in Italia, dopo ottenuto il brevetto estero, il diritto di priorità concesso dalle Convenzioni di Parigi del 20 marzo 1883 e italo-germanica del 18 gennaio 1892 ».

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio

F. Cocco-Ortu.

Digitized by Google

II.

Regio decreto 7 maggio 1903, n. 206,

che approva il Regolamento per l'applicazione delle disposizioni relative alla priorità, contenute nella Convenzione fra l'Italia ed altri Stati per la protezione della proprietà industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 dicembre 1901, n. 523, che approva gli Atti addizionali firmati a Bruxelles il 14 dicembre 1900 dall'Italia e da vari Stati per la tutela della proprietà industriale;

Vista la legge 16 aprile 1903, n. 137, che approva la Convenzione fra l'Italia e la Germania del 4 giugno 1902, per modificare quella del 18 gennaio 1892 sulla protezione della proprietà industriale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro, dal ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'applicazione delle disposizioni relative ai diritti di priorità stabilite dalle Convenzioni stipulate fra l'Italia ed altri Stati per la protezione della proprietà industriale.

È abrogato il precedente regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1898, n. 37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

G. ZANARDELLI — G. BACCELLI.

REGOLAMENTO

ART. 1. Chiunque, all'atto di depositare in Italia una domanda di privativa industriale (brevetto d'invenzione) o di privativa per modello

Digitized by Google

o disegno di fabbrica o di trascrizione di marchio di fabbrica o di commercio, si trovi nelle condizioni stabilite dalla Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, modificata dall'Atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900, per far valere i diritti di priorità derivanti da un eguale deposito fatto precedentemente e per la prima volta in uno Stato dell'Unione, può, con la domanda stessa o con istanza separata, fare richiesta che nell'attestato italiano da rilasciare sia fatta menzione della riserva di tali diritti.

Art. 2. Per ottenere quanto sopra, la domanda di privativa o di trascrizione di marchio, a norma dell'art. 4 della Convenzione internazionale di Parigi, di cui al precedente articolo, e dell'articolo 3 della Convenzione italo-germanica del 4 giugno 1902, deve essere presentata in Italia:

a) entro 4 mesi dalla data del primo deposito fatto nell'altro Stato, se trattasi di disegni o modelli industriali, di modelli di uso (*Gebrauchsmuster*) o di marchi di fabbrica o di commercio;

b) entro 12 mesi dalla data del primo deposito fatto nell'altro Stato, se trattasi di brevetto d'invenzione.

I periodi di 4 e di 12 mesi si calcolano a partire dal giorno successivo al primo deposito.

Art. 3. Il richiedente dovrà allegare alla sua domanda, oltre agli altri documenti prescritti dalle vigenti leggi italiane, un certificato in forma legale dell'ufficio dei brevetti dello Stato, in cui venne eseguito il primo deposito, dal quale risultino:

a) il nome, cognome e la residenza di chi ha eseguito il primo deposito;

b) la data precisa (giorno, mese ed ora) del primo deposito;

c) il titolo del trovato, se trattasi di invenzioni, o in altri casi una descrizione sommaria dell'oggetto del deposito, e per i marchi anche l'indicazione dei prodotti a cui sono destinati;

d) l'indicazione se il deposito sia stato definitivamente accettato oppure no ed eventualmente il numero del brevetto rilasciato.

Il certificato potrà essere sostituito da pubblicazioni ufficiali del rispettivo Stato contenenti le indicazioni richieste.

Se il richiedente non è la stessa persona che ha eseguito il primo deposito, egli dovrà pure provare di avere avuto facoltà di chiedere in proprio nome in Italia la privativa o la trascrizione del marchio.

Art. 3*bis* (transitorio). Per i brevetti richiesti in Germania prima dell'accessione effettiva di quello Stato alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, e dei quali si faccia il deposito in Italia dopo trascorsi 12 mesi dalla domanda fatta in Germania, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 5 (transitorio) della Convenzione italo-germanica del 4 giugno 1902, dovrà farsi risultare dal certificato la data in cui fu comunicata al richiedente la decisione favorevole del *Patentamt*.

Art. 4. Il direttore dell'ufficio della proprietà industriale, accertato l'adempimento delle formalità prescritte nei precedenti articoli, inserirà nell'attestato la dichiarazione seguente:

Digitized by Google

« Il richiedente ha inoltre dichiarato che, a norma dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi 1883, modificata dall'Atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1901, intende far valere i suoi diritti di priorità dal giorno..... data del primo deposito di un'eguale domanda presentata in (*Stato*) e già (*oppure* non ancora) definitivamente accettata (brevetto [*Stato*] n. ....) ».

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
G. Baccelli.

Convenzione di Madrid, 14 aprile 1891 (1)

PER LA

REPRESSIONE DELLE FALSE INDICAZIONI DI PROVENIENZA

SULLE MERCANZIE

Art. 1. Tout produit portant une fausse indication de provenance dans laquelle un des États contractants, ou un lieu situé dans l'un d'entre eux, serait, directement ou indirectement, indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans chacun desdits États.

La saisie pourra aussi s'effectuer dans l'État où la fausse indication de provenance aura été apposée, ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette fausse indication.

Si la législation d'un État n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

Si la législation d'un État n'admet pas la saisie à l'intérieur, cette saisie sera remplacée par les actions et moyens que la loi de cet État assure en pareil cas aux nationaux.

Art. 2. La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit d'une partie intéressée, individu ou société, conformément à la législation intérieure de chaque État.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

---

(1) Costituente *Unione ristretta* solamente fra i seguenti Stati: Spagna, Francia con l'Algeria e colonie, Gran Bretagna, Svizzera, Tunisia, Portogallo colle Azzorre e con Madera, Brasile.

Digitized by Google

Art. 3. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d'un pays différent de celui de la vente; mais, dans ce cas, l'adresse ou le nom doit être accompagné de l'indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production.

Art. 4. Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve statuée par cet article.

Art. 5. Les États de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'article 16 de la Convention du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

Art. 6. Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications et aura la même force et durée que la Convention du 20 mars 1883.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des États ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement.

Digitized by Google

Tavola alfabetica dei Nomi delle Parti

a cui si riferisce

la giurisprudenza citata nell'opera.

Acquedotto De Ferrari, 53.
Actiengesellschaft für Anilinfabr., 558.
Allasia, 338, 414.
Amadei, 160, 483.
American Mutoscope and Biograph C. L. (The), 179, 539.
Arnould, 95.
Arpesani, 199, 204.
Aubineau, 272.
Aubrée, 181, 185.
Auer, v. Società per l'incandescenza sistema Auer.

Badische Uhrenfabrik, 422, 435.
Baistrocchi, 162, 173, 174.
Baj, 443.
Bâle e Edward, 573, 596.
Ballor, 117, 268.
Banfi, 338, 510.
Banfi, Gemelli e Allasia, 414.
Baratti e Milano ditta, 443.
Baschiera ditta, 118, 422, 435.
Bassolini, 435.
Bayer, v. Farbenfabriken.
Bazzi, 574, 592.
Bedon, 422, 427, 429.
Beha, 181.
Bellet ditta, 214.
Bellet, Sénès e Courmes, 199, 598.
Berger Wultier ditta, 199, 338, 415, 538, 542, 544.
Bergez, 582.
Berni, v. Zini.
Bersani e Forti ditta, 377.
Berson, 187.
Bertelli ditta, 212, 422, 435, 438, 458.
Bertolini, 422, 435.
Bertrand et Mariotte, 580.
Bestetti, v. Dompé.
Biamonti, 412.
Biencourt, 181.
Bini, 338.
Bini e Mancini, 414.
Birindelli, 116.
Bisleri, 160, 200, 243, 253, 276, 404, 438, 463, 490, 560.
Blancard e C., 490, 555.
Blancart, 381.
Bodeo, 376.
Boeker e Begus, 338, 415.
Bolay, 127.
Bolla, 170, 179, 320.
Boltri f.lli, 429.
Bon, 92, 426, 435, 437, 520, 535.
Bonazza, 174.
Bordone, 485.
Borghi ditta, 297, 415.
Borgo, 171, 425.
Borgognini, 116.
Bourdois, 122.
Bourgoyne ditta, 422, 427.
Bourriquet, 272.
Boyer, 393.
Branca, 426, 504.
Branca f.lli ditta, 154, 160, 422, 463, 468, 473, 483, 514, 521, 552, 553, 578, 587.
Brancaleoni, 514.

Digitized by Google

Bricoli, 162, 173, 174.
Briens, 440.
Briet, 400.
Brigonnet e Noville, 199, 210, 296, 338, 387, 415, 544.
Brisard (héritiers), 430.
Brousse Pernolet, 399.
Bruno, 199.
Brusa, 116.
Bruzzo, 34, 455.
Bucher-Durer, 392.
Buchy, 118, 379, 426.
Buonocore, 7.
Burroughs, Welcome e C., 200, 203.

Caffarel, 542.
Caffarena, 161.
Cain, 590.
Cajumi, 475.
Caltabiano Privitera, 167.
Calza, 422, 435.
Calzia, 170.
Campredon, 273.
Cananzi, 429, 513, 517.
Canepa, 71, 117, 118, 335.
Cappa, 463, 464, 479.
Cardella, 212, 422, 435.
Carnevali, 118, 422, 435.
Caroni, v. Deaglio.
Carozzi, 173.
Carpanini Gambaro e C., 154, 338, 407, 414, 462.
Carrera, 415.
Casati, 160, 437, 463, 573.
Cassani, 586, 591.
Cassella Leopold ditta, 199, 338, 415, 538, 542, 544.
Catenacci, 443.
Caviezel e Magugliani, 92, 118, 276, 332, 339, 422, 427, 435, 437, 444, 452, 538, 544.
Celle, 426, 517.
Chandon et C., 430.
Chauchard, 187.
Chazalettes, 378.
Chiantelazza ditta, 415.
Chiapparelli, 427, 504, 509.
Chiavistelli, 174.
Chiodera, 162.
Chiozza, 334.
Christophle, 154, 160, 403, 426, 463, 464.
Cillario, 491.
Cinzano ditta, 237.
Cirio, v. Società anonima Cirio.
Clémencet, 400.
Clerici, 170.
Cliquot veuve, 157.
Cocanari ditta, 179, 539.
Collas, 583.
Colombet, 186.
Colombino, 573.
Colombo, 160, 437, 463.
Colonnelli, 485.
Combe, 583.
Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, 242, 586.
Compagnie nouvelle des chalets de nécessité, 185.
Consani, 338, 414.
Cora ditta, 165, 172, 174, 237, 476, 479.
Cortesi, v. Zini.
Cotonificio Cantoni, 557.
Coudray, 203.
Courme, v. Bellet.
Crastan, 557.
Credito cooperativo torinese, 197, 426, 517, 598.
Credito torinese, 197, 426, 517, 598.
Cressent, 399.
Crettin, 426, 504.
Crotti, 208.
Crovario, 517.
Cusciotti, 484.

D'Andrea, 375, 378, 497.
Daniele, 338, 415.
Daussin, 249, 447, 449, 504.
Deaglio, Palli e Caroni, 239, 588.
Debrye, 69.
Delaperrière, 581.

Digitized by Google

Del Turco, 173.
De Masse, 181.
Demedici, 442.
De Morsier, 376.
Desarnoux, 181.
Descamps, 127.
Dessena, 335, 500.
Devaux, 590.
Devecchi, 154, 463, 468, 473, 552, 553, 587.
Devos, 589.
Di Gregorio, 544.
Dodi, 535.
Doni, 338, 414, 558.
Dompè, Bestetti e Sardi, 200.
Donelli, 535.
Dreyfus, 467.
Dufour, 34, 455.
Dumont-Lacour, 187.
Duncan, v. Ross.
Dunlop Pneumatic Tyre C. L. (The), 197, 199, 397.
Dupont, 69, 393.
Duret, 273.
Duverdy, 466.

Electrical Power Storage C. L., 550, 551.
Erard-Dalloz, 579.
Erba, 160, 162, 173, 373, 478, 577.

Fabbrica torinese di colla e concimi, 574.
Fanzago, 422, 427, 429.
Faraud, 182.
Farbenfabriken vorm. F. Bayer et C., 199, 212, 338, 387, 425.
Farina, 92, 116, 117, 136, 331, 443, 573, 596.
Fassetti, 182.
Fassina, 189.
Ferrario, 116.
Ferraris, 160, 483.
Ferrovie Alta Italia, 517.
Finanze dello Stato, 53, 338, 414.
Finello, 483, 503.
Fiorentino, 170, 179, 320, 422, 485, 517.
Fiori, 162.
Fontanella, 558.
Fonzo, 154, 484.
Forestier frères, 579.
Forge, 95.
Fornara ditta, 338, 415.
Forti, 402.
Fossati, 154, 160, 170, 426, 427, 464.
Foucaud, 580.
Fournier, 186.
Franck, 557.
Frère, 186.
Freund, 92, 116, 267, 331, 422, 448, 462, 538.
Freund Ballor ditta, 237.

Gaddum, 338, 414.
Gaffuri, 483, 504.
Galliano, 378.
Gambaro, 268, 269, 282, 445, 520.
Gancia ditta, 237.
Gandini, 402, 535.
Garampelli, 154, 160, 403, 426, 463, 464.
Gargini, 392.
Garroni, 485.
Gasparetti, 557.
Gasparoni, 116, 118, 267, 334.
Gattoni, 497.
Gemelli, 338, 414.
Gené frères, 510.
Genevois, 199, 212, 429.
Germani, 535, 558.
Ghigliotti-Rocca, 338, 414, 415.
Ghio, 182.
Giavini, 427, 504, 509.
Giommi ditta, 200, 242-263, 404, 586.
Giraud, 239, 240, 246, 267, 277, 573, 574.
Giron, 92, 118, 276, 427, 435.
Giuliani, 448, 490, 496.
Godard, 181.

Digitized by Google

Goudran ditta, 237.
Grand Hôtel Volta, 591.
Grassi, 168, 203, 338.
Grassi ditta, 200, 210, 217, 267, 387, 422, 425, 429, 544.
Grégoire, 467.
Grenier, 440.
Greven, 517.
Grézier, 117, 239, 240, 246, 267, 268, 277, 331, 430, 573, 574.
Grotanelli, 154.
Gruber, 117.
Grugnola, 376.
Guli, 199.

Hamon Anatole, 175.
Heimann, 154, 338, 407, 414, 462.
Hendriks-Ogtrop, 394.
Hensemberger ditta, 550, 551.
Hogg ditta, 273, 381, 429, 517, 555.
Hôtel Villa d'Este, 591, 592.
Hôtel Volta, v. Bazzi.
Howe Machine C. L. (The), 160, 277, 401, 422, 558.
Hubert ved. Séguin, 44, 335, 425, 523, 540, 544.
Humblet, 589.

Klotz, 422, 427, 435, 497, 535.
Knorr, 223, 224, 225, 294.
Kraft, 171, 425.

Ichthyol Gesellschaft Cordes Hermanni et C., 212, 423, 425, 538, 544.
Impresa viveri militari, 167.

Jacob, 589.
Jance, 186.
Jegher, 583.
Junghans Gebrüder, 422, 435.

Laas, 148.
Lambert, 273.
Lancelot, 187.
La Rosa, 578.
La-Soie ditta, 128, 393.
Leblondel, 589.
Legler, 145.
Legrand, 112, 331.
Lemoine Joseph, 174.
Lesenne, 581.
Lévé-Dévial, 441.
Lévêque, 188.
Levi, 160, 373, 443.
Lévy, 589.
Liebig's Extract of Meat C. L., 200, 211, 409, 422, 437, 458, 459, 520.
Locatelli, 173.
Lorenzini, 422, 427.
Lorimier, 95.
Lucchese, 240.

Maero, 463, 464, 479.
Magnetti, 154, 160, 170, 426, 427, 464.
Magugliani, v. Caviezel.
Mainardi, 338, 415.
Mainero, 490, 560.
Manchon, 581.
Mancini, 338. V. anche Bini.
Manufacture de Saxe, 122.
Manzoni, 535.
Marchesi, 475.
Marchi, 435.
Marini, 338, 414.
Martell ditta, 377, 426, 430, 441, 504, 579, 584.
Martinelli, 586, 591.
Martini e Rossi ditta, 237.
Martini e Sola, 112, 116, 331.
Marziali G., 481.
Marziali R., 481.
Mascheroni, 240.
Mascitelli, 517.
Massez, 578.
Mauger, 148.
Mayr, v. Schülke.
Meda, 338, 414, 557, 558.
Melzi, 578.
Mengiardi, 170, 179, 190.

Digitized by Google

Menier, 393.
Merati, 154, 162.
Merini, 206.
Merli, 517.
Meschini, 558.
Migone, 335, 336, 452, 550.
Milano, v. Baratti.
Milazzo, 535.
Minisini, 276.
Ministero della guerra, 338, 376.
Mo, 182.
Moët et Chandon, 584.
Molteni, 429, 503.
Mornigotti, 402, 535.
Moro A., 200, 207, 215, 383, 423, 429, 538, 542.
Moro Tomaso ditta, 373, 374, 382, 521, 575.
Morot, 127.
Mosca, 170, 179, 190, 426.
Mourlan, 393.
Mourland, 128.
Mozzetto, 331.
Müller, 117, 400.
Mustongou, 272.

Nadari, 435.
Nadaù, 118, 422.
Nagel, 199, 338, 538, 542.
Nardi, 503.
Nasi, 338.
Nava ditta, 200, 214, 220, 268, 305, 338, 387, 423, 429, 544.
Neri, 558.
Neumann F. ditta, 208.
Nicol, 338.
Nicola Romeo, 200, 422, 437, 504, 520, 535, 561.
Ninoli, 415.
Nocca, 117, 430, 538.
Noville, v. Brigonnet.

Occelli, 558.
Ogtrop, 394.
O' Neilly, 118, 426.
Oneto 71, 117, 118, 335.
Oriol, 583.
Orsetti, 52.
Ottone ditta, 382.
Ottone Giorgio ditta, 373, 374, 521, 575.

Paats, Roche e C. ditta, 100.
Pacchetti, 206.
Padoa, 423.
Pagliano, 200.
Palli, v. Deaglio.
Papillon, 186.
Parodi, 335, 336, 535, 550.
Pastori, 282, 445, 520.
Pearson William Edward, 200, 207, 211, 215, 383, 397, 423, 425, 429, 538, 542, 544.
Pecchioli, 422.
Pelaez, 92, 116, 118, 160, 170, 267, 333, 422, 437, 448, 462, 483, 538.
Pellegrini, 430, 538.
Pellini, 239, 588.
Peltrera, 160, 161, 517.
Perrin f.lli, 188.
Persico, 429, 503.
Peyla, 182.
Piana, 415.
Pieri, 174.
Pini, 430, 434, 497.
Pisoni, 200, 422, 437, 504, 520, 535, 561.
Pitou, 175.
Piumicino, 422, 485, 517.
Piver, 440.
Poggioli, 338, 415.
Pogliani, 112, 449.
Pommery, 582.
Porrinelli, 448.
Pratolongo, 161.
Prevost, v. Thomas.
Prévost, 175.
Prinetti, 277, 401, 422, 425, 544.
Prot, 584.
Puttmans, 273.

Quentin, 95.
Quidet, 441.

Digitized by Google

Ratti ditta, 212, 423, 425, 538, 544.
Remy, 148.
Renaux, 399.
Ricci, 451.
Rieti, 489.
Rigat, 182, 381, 555.
Robinau, 583.
Roche, v. Paats.
Rocher frères, 580.
Roederer, 579.
Romanissi, 558.
Romeo, v. Nicola.
Roncallo, 34, 455.
Ronchi, 338.
Ronchi-Orlandi, 415.
Rosadi, 539.
Ross e Duncan ditta, 268, 269.
Rossetto, 415.
Rossi, 174.
Rossi Frattin, 160, 517.
Royer Gustave, 430.

Sacco, 199, 214, 415, 598.
Sala, 173.
Salamanno, 170, 179, 182, 393, 426, 485.
Salvaneschi, 558.
Samear, 589.
Sangiorgi, 160, 267, 277, 401, 422, 425, 544.
Sapin, 467.
Sardi, v. Dompè.
Saupiquet, v. Società Arsène Saupiquet.
Savonelli ditta, 475.
Saxe, v. Manufacture de.
Saxlehner Andreas ditta, 243.
Sbertoli, 426, 517.
Scala, 578.
Schabelitz, 558.
Schneider, 170, 179, 190, 426.
Schülke e Mayr, 200, 203, 210, 211, 214, 217, 220, 268, 305, 338, 387, 422, 423, 429, 544.
Scott, 154, 251, 378.
Scott e Browne, 484.
Seguin, v. Hubert.
Sénès, v. Bellet.
Serena, 182. V. anche Salamanno.
Sessa, 44, 335, 425, 523, 540, 544.
Silvestri, 422, 435.
Simon, 590.
Singer ditta, 181.
Soave, 331.
Società anonima Cirio, 270, 275, 334, 441, 474.
Società anonima fabbrica calce e cementi di Casale, 197, 239, 488.
Società anonima fiorentina, 212, 429.
Società anonima Villa d'Este, 574, 591.
Società Arsène Saupiquet, 335, 336, 422, 435, 452, 550.
Società bavarese per la fabbricazione dei fiammiferi, 116, 118, 267, 334.
Società cementi di Casale, 197, 239, 488.
Società cooperativa telefonica, 588.
Società dell'acqua di Sangemini, 243.
Società italo-americana pel petrolio, 423.
Società per l'incandescenza sistema Auer, 338.
Società telefonica Alta Italia, 588.
Société anonyme de la liqueur La Bénédictine, 440.
Société des chalets de nécessité, 185.
Société des Magasins du Louvre, 189.
Sola, v. Martini e Sola.
Sommery, 157.
Sottocornola, 181.
Spelta, 574.
Spertino, 270, 275, 441, 474.
Stecher, 521, 535.
Strangmann, 426.
Strano Battaglia, 167.
Strozzi, 173.

Digitized by Google

Taglioni, 581.
Talini, 517.
Talmone, 542.
Tardy, 197, 199, 397, 491.
Teatini, 415.
Tenconi, 443.
Tensi, 443.
Ternaux, 399.
Thomas e Prevost ditta, 297, 415.
Tisseron, 399.
Tolusso, 173.
Torre, 394.
Tortone, 483, 503.
Trasciatti, 251.
Tress, 44, 268.
Turchi, 334.

Ugurgieri, 154.
Ulrich, 92, 116, 117, 136, 331.
Usnelli, 429.

Valletti, 490, 560.
Veil Picard e C., 145.
Venturi, 338, 414, 415.
Vercellino, 117, 118, 160, 170, 331, 333, 422, 437, 448, 462, 463.
Vergeat, 44, 268.
Veyret Latour e C., 491.
Vichy, v. Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy.
Vignolo, 7.
Vilcocq, 441.
Villa d'Este, v. Società anonima Villa d'Este.
Violet, 581.
Vita ditta, 116.
Vittone, 165, 172, 174.
Vittone ditta, 476, 479.

Wagner ditta, 112, 449.
Waillaume, 412.
Wais, 200, 243.
Webb James, 338, 414.
Welcome, v. Burroughs.
Werlé et C., 584.
Wilcox, 272.

Zanelli, 539.
Zempt, 422, 427, 435, 497, 535.
Zini, Cortesi e Berni, 199, 210, 296, 338, 387, 544.
Zipperlen, 249, 447, 449, 504.
Zoia, 181.
Zola, 466.
Zucca, 160, 464.
Zucchi, 170, 179, 182, 426, 593.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

PARTE PRIMA. — DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

LIBRO PRIMO. — DEL MARCHIO IN GENERE

TITOLO I. — NOZIONI FONDAMENTALI SUL DIRITTO DI MARCHIO

CAPO I. — **Cenni storici** . . . . . *Pag.* 3

1. Opportunità dell'indagine storica . . . . . » »
2. Il marchio nell'epoca romana. Suo carattere . . . . . » 4
3. Il marchio nell'evo medio. Il marchio nelle Corporazioni d'arti e mestieri. Il marchio in Italia . . . . . » 9
4. Divergenze d'opinioni fra gli scrittori relativamente al marchio *privato* nell'evo medio. . . . . » 12
5. Opinione nostra . . . . . » 13
6. Carattere speciale assunto dal marchio nelle Corporazioni . » 15
7. Il marchio nell'epoca moderna. In Francia . . . . . » 16
8. In Italia. Carattere del marchio e sua dimostrazione pratica. Legge del 1855. Legge del 1868 . . . . . » 20
9. Il marchio nei rapporti internazionali. Convenzione internazionale di Parigi 20 marzo 1883. Conferenze e Convenzioni successive. Istituzione dell'Ufficio internazionale dell'Unione a Berna . » 23
10. Stati formanti parte dell'Unione . . . . . » 28
11. Approvazione della Convenzione di Parigi in Italia . . . . » 29
12. Convenzione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi . . . . . » »
13. Convenzione 18 gennaio 1892 fra l'Italia e la Germania . . » 30
14. Stato attuale del diritto di marchio in Italia. Condizione speciale a favore degli stranieri. . . . . » »

CAPO II. — **Natura del diritto di marchio** . . . . . » 32

15. Natura morale del marchio. Relazione della legge del 1855 . » »
16. Natura giuridica del marchio. Se costituisca un diritto di proprietà. Dichiarazioni della legge francese . . . . . » 35
17. Nel concetto della legge italiana il marchio dà vita ad un diritto di proprietà. La disposizione dell'art. 3 della legge conferma questo carattere . . . . . » 36
18. Chiarimento dell'art. 3 (*in nota*) . . . . . » 37
19. Giurisprudenza relativa alla natura del diritto di marchio. Il Codice penale conferma il carattere di diritto di proprietà . » »

Digitized by Google

20. Opinione di coloro che negano questo carattere. Argomenti addotti dal Braun. Confutazione di questi argomenti. Necessità di estendere le regole fondamentali e teoriche del diritto ai fenomeni progressivi della vita sociale . . . . . *Pag.* 45
21. Evoluzione della giurisprudenza in questo senso . . . . » 51
22. Esame della teoria del diritto *individuale* professata dal Kohler. Confutazione . . . . . » 55
23. Importanza relativa di codeste questioni . . . . . » 56

CAPO III. — **Definizione del marchio** . . . . . » 57
24. Difficoltà per la definizione internazionale del marchio. Art. 5 della Convenzione di Parigi. Ostacoli che questo articolo ha incontrato in Inghilterra. Ragioni addotte dal Fletcher Moulton al Congresso di Londra. Confutazione del Maillard. Proposte della Commissione dell'Associazione internazionale . . . » »
25. Nuovo esame della questione al Congresso di Parigi . . . » 61
26. Conferenza di Bruxelles . . . . . » 64
27. Difficoltà che incontrerà sempre la definizione del marchio . » 65
28. Definizioni che sono oggidì possibili . . . . . » 66
29. Mancano nella maggior parte della legislazione . . . . . » 67
30. Definizione *generica*. . . . . » »
31. Sua dimostrazione . . . . . » 68
32. Definizione *speciale* secondo la legge nostra . . . . . » 70
33. La legge non distingue fra marchio « di fabbrica » e « di commercio ». Opinione del Maillard de Marafy sull'opportunità del marchio « di produzione ». Inutilità pratica di queste distinzioni 71

CAPO IV. — **Carattere facoltativo del marchio** . . . . . » 73
34. Carattere *facoltativo* del marchio secondo la legge italiana. Il marchio *obbligatorio* fu riconosciuto vessatorio . . . . » »
35. La questione dell'opportunità di questo marchio può riprodursi 74
36. Argomenti addotti in Francia a favore del marchio obbligatorio 77
37. Argomenti pei quali il legislatore italiano respinse il sistema del marchio obbligatorio . . . . . » 82

TITOLO II. — ELEMENTI DEL MARCHIO

38. Distinzione degli elementi del marchio . . . . . *Pag.* 91

CAPO I. — **Chi possa adottare un marchio** . . . . . » 92
39. Il diritto al marchio compete tanto ai nazionali che agli stranieri »
40. Se il minore, l'interdetto, la donna maritata possano assumere un marchio . . . . . » 93
41. Adozione del marchio da parte di enti giuridici . . . . » »
42. Se siano ammesse le marche *collettive*. Disposizione della legislazione italiana . . . . . » »
43. Le marche *collettive* nei rapporti internazionali. Conferenza di Madrid . . . . . » 95
44. Proposta dell'Ufficio di Berna alla Conferenza di Bruxelles per le marche collettive o municipali. Significato speciale di questi marchi . . . . . » 96

Digitized by Google

45. Diritto dello Stato di assumere un marchio. Articolo 6 della legge . . . . . *Pag.* 98
46. Della marca *nazionale*. Progetto presentato in Inghilterra e negli Stati Uniti . . . . . » 100
47. Se per assumere un marchio occorra l'effettivo esercizio d'un commercio o di un'industria . . . . . » 102

CAPO II. — **Quali cose possano essere « oggetto » di marchio** 103
48. Enumerazione dell'articolo 1° della legge . . . . . » »
49. Marchio degli animali d'una razza. Esame di questa disposizione . . . . . » »
50. Criterio generale per definire che cosa può essere oggetto di marchio . . . . . » 105
51. Se possa applicarsi il marchio agli immobili . . . . . » 106

LIBRO SECONDO. — DEL MARCHIO IN ISPECIE

52. Distinzione dei marchi in rapporto alla loro formazione. *Pag.* 109

TITOLO I. — FORMAZIONE DEL MARCHIO SECONDO LA LEGGE ITALIANA

CAPO I. — **Requisiti del marchio propriamente detto** . . *Pag.* 109
53. Art. 1° della legge. Requisiti che prescrive in qualunque marchio »
54. Se sia opportuno che la legge fissi i caratteri che deve avere la marca . . . . . » 110
55. Difetti che presenta l'articolo 1°. Inconvenienti a cui ha dato luogo nella giurisprudenza . . . . . » 112
56. Critiche dell'« *Union des fabricants* » all'articolo 1° . . . » 113

CAPO II. — **Novità del marchio. Indicazioni obbligatorie** . . » 115
57. Diversità del marchio. Significato della frase « *legalmente usati* ». Divergenze nell'interpretazione di essa . . . . » »
58. Opinione nostra . . . . . » 118
59. Se il marchio debba essere diverso dagli altri marchi usati nello Stato, ovvero diverso da qualunque altro marchio. Opinione degli autori francesi . . . . . » 121
60. Confutazione . . . . . » 122
61. Se abbia a ritenersi *nuovo* un marchio già precedentemente usato, ma poi abbandonato . . . . . » 125
62. Occorre esaminare preliminarmente se l'uso continuativo sia condizione alla esistenza del diritto di marchio . . . . » 126
63. Risoluzione della questione proposta nel paragrafo 61 . . » 129
64. Indicazione del luogo d'origine, della fabbrica, del commercio. Critica di queste disposizioni . . . . . » 132

CAPO III. — **Sigle e firme** . . . . . » 134
65. Disposizione dell'articolo 1° . . . . . » »
66. Marchio per gli animali. *Sigla*. Deve avere carattere di novità »

Digitized by Google

67. *Sigla* per i piccoli oggetti. Incertezza della portata di questa disposizione . . . . . *Pag.* 135
68. *Firma* del produttore. Che cosa si debba razionalmente intendere per firma. Modo di applicare la firma sui prodotti . » 136

Titolo II. — MARCHI ESCLUSI DALLA PROTEZIONE

Capo unico . . . . . *Pag.* 137
69. La legge italiana non contiene disposizioni proibitive per la scelta dei marchi. Altre legislazioni le contengono . . . » 138
70. Esame dei due sistemi. Discussione fattasi in proposito al Congresso di Parigi . . . . . » 139
71. Marchi che si debbono ritenere esclusi dalla registrazione per le norme generali del diritto pubblico. Ritratti di membri della Famiglia Reale. Caso in cui venne rifiutata la registrazione di un marchio portante il ritratto di un principe. Illegalità di questo rifiuto. Confutazione dei motivi ai quali fu appoggiato . . . . . » 141
72. Stemmi di città o dello Stato. Possono inserirsi in un marchio, senza diritto di esclusività . . . . . » 145
73. Se la città o lo Stato abbia azione per impedire l'uso del suo stemma . . . . . » 146
74. Marchi di pubblico dominio. Esempi pratici. Non possono essere monopolizzati a favore del depositante . . . . . » 147

Titolo III. — DEI SEGNI DISTINTIVI

75. Che cosa si comprenda sotto la denominazione di « *segni distintivi* ». Articolo 5 della legge 30 agosto 1868. Loro differenza dal marchio. Relazione Cavour . . . . . *Pag.* 149
76. Come possano essere usati i segni distintivi . . . . . » 152
77. Distintivi di commercio d'indole speciale . . . . . » »

Capo I. — **Il nome** . . . . . » 153
78. Necessità del nome nei rapporti sociali . . . . . » »
79. Del nome « *patronimico* ». Sua natura speciale. Non si può considerare come proprietà nel senso dell'art. 436 del Codice civile. Non entra nella nostra trattazione . . . . . » »
80. Del nome « *commerciale* ». Come può essere costituito. È tutelato indipendentemente dalla legge sui marchi . . . . » 159
81. Carattere del nome *commerciale*. Come differisca dalla « *ditta* » e dall' « *insegna* ». Conseguenze che derivano in pratica dal carattere *personale* del nome commerciale . . . . . » 160
82. Protezione internazionale del nome commerciale . . . . » 162
83. Se l'articolo 8 della Convenzione 20 marzo 1883 comprenda anche le *ditte*. Opinione del Pelletier e del Vidal-Naquet. Opinione del Mack e del Gerbe. Opinione nostra. . . . . » 163
84. Rinvio delle questioni sul nome commerciale . . . . . » 164

Capo II. — **La « Ditta » e la « Ragione sociale »** . . . . . » »
85. Che cosa sono la « ditta » e la « ragione sociale » . . . . . » »

Digitized by Google

86. La legge lascia piena libertà nella formazione delle ditte. Eccezione stabilita dal Codice di commercio per la ragione sociale delle società in nome collettivo. Divergenze nella giurisprudenza sull'interpretazione dell'art. 105 del Codice di commercio. Opinione nostra . . . . . *Pag.* 166
87. Per la ditta e la ragione sociale non occorre deposito. Legislazioni straniere. Progetto di legge presentato in Italia per la denuncia delle ditte . . . . . » 169
88. La ditta deve essere adottata in modo certo per il pubblico » 170
89. La ditta può essere *nominativa* o fantastica. Opinione del Vivante. Cedibilità della ditta . . . . . » 171
90. La ditta può sussistere anche dopo la morte del primo fondatore o titolare. Giurisprudenza . . . . . » 173
91. Caso in cui la ditta deve essere trascritta . . . . . » 176

CAPO III. — **L'insegna** . . . . . » »
92. Natura e funzione dell'insegna. Antiche norme per regolarne l'uso. Giurisprudenza. Ordinanze . . . . . » »
93. Definizione dell'insegna. Carattere predominante nell'insegna 179
94. L'insegna è, di regola, proprietà del commerciante a cui serve. È essenzialmente d'uso personale . . . . . » 181
95. Casi speciali in cui l'insegna appartiene ad altri che non sia l'esercente il negozio o lo stabilimento. Caso pratico . . » 182
96. Caso in cui l'insegna sia tratta dalla denominazione del luogo ove si impianta l'esercizio. Giurisprudenza francese in questa fattispecie . . . . . » 184
97. Dipendenza assoluta dell'insegna dall'esercizio di cui è l'accessorio. Conseguenze in caso di cessione del negozio . . » 186
98. Criteri pratici per rettamente applicare il carattere *locale* dell'insegna. Giurisprudenza . . . . . » »
99. La formazione dell'insegna è assolutamente libera . . . » 189
100. Principii di diritto da cui è protetta l'insegna. Giurisprudenza 190
101. L'insegna non è compresa nella tutela internazionale . . » 191

CAPO IV. — **L'emblema** . . . . . » »
102. Che cosa è l'*emblema*. Suo carattere speciale. Interpretazione eccessivamente ristretta che si è data a questa parola. . » »
103. Antinomia esistente fra l'articolo 1° e l'articolo 5 della legge. Difficoltà di risolverla. Soluzione razionale che potrebbe darsi a questa questione . . . . . » 193

CAPO V. — **Denominazione o titolo di Associazioni o di Corpi morali** . . . . . » 196
104. Le denominazioni od il titolo di Associazioni o Corpi morali sono soggetti alla stessa tutela dei nomi commerciali . . » »

TITOLO IV. — DENOMINAZIONI DI PRODOTTI

105. Utilità e necessità del marchio denominativo . . . . *Pag.* 197
106. Divisione delle denominazioni. Denominazioni *di fantasia* e *di località* . . . . . » 201

Digitized by Google

CAPO I. — **Denominazioni di fantasia** . . . . . *Pag.* 201

107. Caratteri fondamentali richiesti per le denominazioni di fantasia »

108. Carattere di *novità*. In che consista . . . . . » 202

109. Caso in cui la denominazione consiste in una parola tradotta da altra lingua. Limiti in cui deve intendersi valida questa denominazione. Giurisprudenza . . . . . » 203

110. Significato razionale che deve attribuirsi al carattere « *di fantasia* » che deve avere la denominazione. Esempi pratici. Giurisprudenza della Corte di Milano. Sono escluse dalla privativa le denominazioni *necessarie* od *usuali*. Esame di casi pratici risolti dalla giurisprudenza . . . . . » 205

111. Segue l'esame della giurisprudenza . . . . . » 209

112. Denominazioni di sostanze medicinali. Argomenti che contro queste denominazioni si fanno valere. Giurisprudenza . » 213

113. Studio comparativo delle legislazioni straniere. Legge russa. Legge inglese. Giurisprudenza inglese. Legge tedesca. Legge austro-ungarica. Legge francese. Caso speciale deciso dalla Corte di Parigi a proposito della denominazione « *Antipyrine* ». Critiche di questa decisione. Legge svizzera . . » 220

CAPO II. — **Nomi di località** . . . . . » 226

114. Casi in cui si presenta opportuno e spontaneo l'uso dei nomi di località. Se l'uso dei nomi di località, fatto *indirettamente*, sia lecito . . . . . » 227

115. Cenni storici sulle provvidenze delle pubbliche autorità relativamente all'uso di questi nomi. Ordinanze del 1701 e del 1711 nel Belgio. Legge francese 28 luglio 1824. In che si distingue dalla legge sui marchi. Legge tedesca 27 maggio 1896. Progetto di legge presentato in Austria per reprimere l'uso abusivo dei nomi di località. Legislazione inglese. *Merchandise Marcks Act* del 1887. Leggi danese (1894), portoghese (1894), svizzera (1890), degli Stati Uniti (1894) . . . . . » 229

116. Convenzione di Parigi 20 marzo 1883. Articoli 9 e 10. Prevedono un caso specifico e tassativo in cui l'uso del nome di una località dà luogo a repressione. Condizioni per che quegli articoli siano applicabili . . . . . » 232

117. La Convenzione di Parigi non contempla l'uso *indiretto* del nome di località in genere. Proposta aggiuntiva fatta dall'Inghilterra alla Conferenza di Roma (1886). Opposizione dei delegati italiani . . . . . » 234

118. Nuova proposta aggiuntiva fatta alla Conferenza di Madrid (1890). Nuova opposizione dei delegati italiani. Convenzione di Madrid 14 aprile 1891 per la repressione delle false indicazioni di provenienza . . . . . » 235

119. Mancanza di disposizioni legislative in Italia che regolino l'uso dei nomi di località. Gli articoli 295 e 297 del Codice penale prevedono ipotesi diverse e tassative . . . . . » 237

120. La giurisprudenza italiana ha, in qualche caso, inibito l'uso dei nomi di località. Concetto speciale a cui s'informano alcune sentenze. Sentenze del Tribunale e della Corte di Milano relativamente al nome di « *Cognac* » . . . . . » 238

Digitized by Google

121. La questione dei nomi di località relativamente alle acque minerali artificiali. Sentenze del Tribunale e della Corte di Torino per l'acqua artificiale di « *Vichy* ». Sentenze del Tribunale e della Corte di Bologna per diverse acque artificiali. Sentenza della Corte di cassazione di Roma. Sentenza della Corte d'appello di Roma . . . . . *Pag.* 241
122. Esame critico di questi giudicati. La legge italiana non vieta l'uso dei nomi di località. Errore in cui incorsero, a nostro avviso, le sentenze che ritennero illecito l'uso dei nomi di località per designare le acque artificiali. Principii generali a cui occorre far capo . . . . . » 243
123. Inapplicabilità degli articoli 295 e 297 del Codice penale alla risoluzione di questa questione . . . . . » 248
124. Inapplicabilità della legge 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica . . . . . » 250
125. Inapplicabilità degli articoli 436, 438, 446 e 463 del Codice civile . . . . . » 253
126. Inapplicabilità dell'art. 1151 del Codice civile, sotto l'aspetto della concorrenza sleale . . . . . » 255
127. Esame della questione *in iure condendo*. Voti formulati nei Congressi di Parigi (1900) e di Torino (1902). Opposizioni del Beck von Mannaghetta . . . . . » 260

Titolo V. — I MARCHI STRANIERI

Capo I. — **Marchi stranieri in genere** (art. 4 della legge italiana) *Pag.* 263
128. Principio generale affermato nell'articolo 4 della legge a favore dei marchi stranieri. Concetto a cui si era ispirata la legge del 1855. Confronto della legge nostra colle leggi straniere »
129. Condizioni per che il marchio straniero sia riconosciuto e guarentito in Italia . . . . . » 266
130. Regola della « *nazionalità* » del marchio. Come va giudicata la validità del marchio straniero. Giurisprudenza . . » »
131. Come si determini « *l'uso legale* » del marchio straniero . » 268
132. Esame del caso speciale in cui il marchio straniero sia ritenuto *provvisoriamente* valido nel paese d'origine. Giurisprudenza italiana . . . . . » »
133. Esame dell'articolo 4 in rapporto alla *formazione* del marchio Se siano ammessi come marchio la *forma* del prodotto od il *recipiente* o l'*enveloppe* od una *disposizione di colori*. Discussioni a cui ha dato luogo la legge francese su questo punto. Opinione del Calmels e del Pouillet. Giurisprudenza francese. Opinione nostra . . . . . » 270
134. Giurisprudenza italiana in merito alla questione enunciata nel paragrafo precedente . . . . . » 275
135. Per il marchio straniero quelle forme di marchio debbono certamente essere riconosciute in base all'articolo 4 della legge . . . . . » 277
136. Il riconoscimento del marchio straniero è anche subordinato alla nazionalità del prodotto straniero . . . . . » 278

Digitized by Google

137. Se lo straniero che ha diversi stabilimenti in diversi Stati possa depositare contemporaneamente parecchi marchi *Pag.* 278
138. Se lo straniero debba avere un *deposito* di merci in Italia. Contrarietà di locuzione fra l'articolo 4 della legge e l'articolo 4 del regolamento. Come si spieghi. Nel risolvere questa difficoltà è alla legge sola che si deve aver riguardo . . » 279
139. Significato delle parole « *riconoscere* » e « *guarentire* », scritte nell'articolo 4 . . . . . » 282

CAPO II. — **Marchi degli Stati unionisti** (Convenzione di Parigi 20 marzo 1883) . . . . . » 283
140. Principio sanzionato dalla Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la registrazione internazionale negli Stati Unionisti. Spiegazioni contenute nel « *Protocollo di chiusura* » a proposito dell'articolo 6 della Convenzione. . . . . » »
141. Che cosa si debba intendere per marchio contrario « *all'ordine pubblico* » a mente della Convenzione di Parigi. Divergenze d'interpretazione a cui ha dato luogo questa disposizione. Opinione del Frey-Godet. Opinione del Maillard. Risoluzioni adottate a questo proposito nel Congresso di Vienna. Proposte dell'Ufficio di Berna alla Conferenza di Bruxelles . . . » 286
142. Come, a nostro avviso, si possono conciliare le diverse interpretazioni date all'articolo 6 della Convenzione. Come e e quando la legge nazionale di ciascheduno Stato debba avere applicazione nel giudicare se un marchio sia a ritenersi contrario all'ordine pubblico . . . . . » 290
143. Soluzione pratica che il Tribunale federale svizzero ha dato a questa questione . . . . . » 294
144. Soluzione pratica che la questione stessa ha avuto in Italia. Norme adottate dalla Corte di Milano e dalla Corte di cassazione di Torino . . . . . » 295
145. Difficoltà a cui ha dato luogo in Francia l'articolo 2 della Convenzione di Parigi . . . . . » 298
146. Per l'articolo 6 della Convenzione il marchio dev'essere regolarmente depositato nel paese d'origine. Che cosa si deve intendere per « *paese d'origine* ». Doppia ipotesi. Per regola generale si deve aver riguardo alla nazionalità *industriale* del marchio. Regola sussidiaria della nazionalità *personale*. Casi pratici. . . . . » 299
147. Termine di *priorità* stabilito dall'articolo 4 della Convenzione per la registrazione internazionale . . . . . » 300
148. Se il termine di priorità sia stabilito a pena di decadenza del diritto relativo. . . . . » 302

CAPO III. — **Marchi dipendenti dalla Convenzione italo-germanica** (Convenzioni 18 gennaio 1892 e 4 giugno 1902) . . . » »
149. Convenzione italo-germanica 20 febbraio 1892. Successiva adesione della Germania alla Convenzione di Parigi . . . » »
150. Disposizioni principali della Convenzione italo-germanica 1892 303
151. Difetti inerenti a questa Convenzione. . . . . » 304
152. Convenzione 4 giugno 1902 modificativa della prima . . » 306

Digitized by Google

Libro Terzo. — DEPOSITO E TRASCRIZIONE DEI MARCHI

Titolo I. — PRINCIPII GENERALI

Capo I. — **Sistema della legge italiana** . . . . . *Pag.* 307
153. Utilità pratica della trascrizione dei marchi . . . . . » »
154. Sistema adottato dalla legge italiana del « *non esame preventivo* » relativamente all'efficacia e legalità del marchio. La autorità amministrativa deve limitarsi all'esame della regolarità *estrinseca* dei documenti. Inconvenienti che nascono allorquando l'ufficio ministeriale eccede in questo esame. » 308
155. Caso pratico. Giurisprudenza del Consiglio di Stato. Critica della decisione 13 gennaio 1903. Esame degli articoli 8 e 9 della legge. Dichiarazioni del commissario Scialoja nella discussione parlamentare per la legge del 1855. Dichiarazioni del relatore Michelini. Sentenza della Corte di cassazione di Napoli . . . . . » 312

Capo II. — **Carattere del deposito. — Effetti giuridici della trascrizione del marchio** . . . . . » 321
156. Carattere incerto del deposito nella legge del 1855 . . . » 322
157. Opposizione della Commissione parlamentare alla formalità del deposito nel nuovo progetto della legge del 1868 . . . » 323
158. Dal sistema del « *non esame preventivo* » del marchio adottato dalla legge italiana consegue il carattere semplicemente *dichiarativo* del deposito . . . . . » 328
159. Legislazione comparata (*in nota*) . . . . . » 329
160. Antinomia apparente fra gli articoli 9 e 10 della legge . . » »
161. Giurisprudenza che ha subordinata la validità del marchio alla formalità della trascrizione . . . . . » 330
162. Giurisprudenza che ha solamente ritenuto *sospesa* la validità del marchio anteriormente alla trascrizione . . . . . » 331
163. La prevalente giurisprudenza ritiene, oggidì, indipendente il diritto di marchio dalla formalità della trascrizione. Esame della giurisprudenza. . . . . » 332
164. Efficacia del deposito in rapporto all'onere della prova ed alle azioni per danni a favore del proprietario del marchio . » 336

Titolo II. — PROCEDURA PER LA TRASCRIZIONE DEL MARCHIO

165. Divisione della materia . . . . . *Pag.* 340

Capo I. — **Formalità per la trascrizione del marchio italiano** » »
166. Ufficio competente per la trascrizione e conservazione dei marchi . . . . . » 341
167. La procedura per la trascrizione è fissata dal regolamento 7 febbraio 1869 approvato con regio decreto. Istruzioni ministeriali. Sono incostituzionali in quanto alterino la procedura fissata dal decreto regio . . . . . » »

Digitized by Google

168. *Domanda* per la trascrizione del marchio. Obbligo della *procura* se la domanda è fatta da un mandatario . . . *Pag.* 342
169. *Tassa* da pagarsi per la trascrizione del marchio. Tassa per la dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge . . . . » 344
170. Che cosa deve contenere la *domanda*. Diritto che ha il richiedente di specificare le parti caratteristiche del marchio . » »
171. È necessaria una domanda per ogni singolo marchio . . » 346
172. *Esemplari* del marchio da unirsi alla domanda . . . . » »
173. *Dichiarazione* dell'uso del marchio. Se trattandosi di marchio usato all'estero, sia obbligatoria la presentazione del *titolo* della trascrizione nel paese d'origine . . . . . » 347
174. Non è necessario indicare nella dichiarazione il *deposito* delle merci in Italia . . . . . » 350
175. *Descrizione* del marchio . . . . . » 351
176. Formalità di scritturazione della domanda e della dichiarazione »
177. Numerazione degli esemplari . . . . . » »
178. Firma dei documenti. Loro raccolta in volumi . . . . . » 352

CAPO II. — **Trascrizione internazionale dei marchi di fabbrica** »

SEZIONE I. — *Disposizioni della Convenzione di Madrid* 14 *aprile* 1891 »

179. Convenzione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. Fra quali Stati è in vigore. Scopo di questa registrazione. Vicende della Convenzione . . . . . » »
180. Chi può domandare la registrazione internazionale. Come la si domanda . . . . . » 354
181. Persone assimilate ai cittadini o sudditi degli Stati contraenti »
182. 183. 184. 185. Basi fondamentali della registrazione internazionale secondo la Convenzione di Madrid . . . . . » 355
186. La Convenzione di Madrid non rende inefficaci le leggi interne dei singoli Stati. Diritto di ogni singolo Stato di rifiutarsi a riconoscere la registrazione operata all' Ufficio di Berna. Reclamo od opposizione dell'interessato . . . . . » 356
187. Copie delle indicazioni che si possono richiedere all'Ufficio di Berna . . . . . » 358
188. Durata degli effetti della registrazione internazionale . . » »
189. Tasse per la registrazione internazionale . . . . . » »
190. Per le variazioni da apportarsi alla registrazione si deve far capo all'Amministrazione dello Stato . . . . . » 359
191. Cessione del marchio . . . . . » »
192. La procedura per ottenere la registrazione internazionale è regolata da ogni singolo Stato . . . . . » 360
193. Adesioni alla Convenzione di Madrid . . . . . » »

SEZIONE II. — *Procedura per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica* . . . . . » »

194. Regolamento per l'esecuzione della Convenzione di Madrid concordata fra le Amministrazioni degli Stati aderenti . » 361
195. Regolamento approvato col regio decreto 28 dicembre 1902 per la registrazione internazionale dei marchi italiani . » »

Digitized by Google

196. *Domanda.* Che cosa deve contenere e modulo relativo . *Pag.* 361
197. Documenti che debbono unirsi alla domanda . . . . . » 362
198. Deposito della domanda e dei documenti . . . . . » 364
199. Verbale di deposito . . . . . » »
200. Denuncia del trapasso di proprietà . . . . . » 365
201. Trasferimento del marchio straniero a favore di un nazionale »
202. Rinnovazione della registrazione internazionale . . . . » »
203. Documenti da prodursi quando la rinnovazione sia domandata da eredi o da aventi causa . . . . . » 366

TITOLO III. — PUBBLICITÀ DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

204. I registri dei marchi e dei documenti relativi sono *pubblici* 366
205. Chi desidera informazioni o copie di attestati o di descrizioni o di modelli deve farne domanda . . . . . » 367
206. Registri che si tengono presso il Ministero . . . . . » »
207. Regolamento speciale per il servizio di informazioni. . . » 368

LIBRO QUARTO — TRASFERIMENTO DEI MARCHI

CAPO I. — **Principii generali** . . . . . *Pag.* 369
208. Al diritto di marchio si applicano le regole che, per il trasferimento, sono comuni al diritto di proprietà in genere . . » »
209. Il diritto di marchio non può mai acquistarsi per prescrizione »
210. Alcune sentenze hanno impropriamente ammessa la prescrittibilità del marchio. . . . . » 371
211. I differenti modi di trasferimento del marchio seguono le regole generali del diritto . . . . . » 372
212. Trasferimento *implicito* del marchio. Caso in cui sia ceduta l'azienda o lo stabilimento ai cui prodotti il marchio serve »

CAPO II. — **Formalità per il trasferimento del marchio** . . » 374
213. L'articolo 2 della legge vuole che si faccia la dichiarazione del trasferimento nel caso in cui sia trasferita la *proprietà* del marchio . . . . . » 375
214. Se è conferito in una società il solo *uso* del marchio, non occorre denuncia. Casi in cui la giurisprudenza ha disconosciuto la vera portata dell'articolo 2 . . . . . » 376
215. Esatta interpretazione data all'articolo 2 dalla Corte d'appello e dalla Cassazione di Roma . . . . . » 378
216. Non occorre dichiarazione per i segni distintivi indicati all'articolo 5 della legge. . . . . » 380
217. Interpretazione delle parole « *immediata* dichiarazione ». Giurisprudenza. . . . . » »
218. Se l'omissione della dichiarazione impedisca l'esercizio dell'azione per tutelare il marchio. Sentenza del Tribunale di Genova. Confutazione. Conseguenza dell'omessa dichiarazione 381
219. A chi, e come, si fa la dichiarazione prescritta dall'art. 2 . » 383

Digitized by Google

Libro Quinto. — DURATA, DECADENZA E ANNULLAMENTO DEI MARCHI

Capo I. — **Durata del diritto di marchio** . . . . . *Pag.* 385

220. Il deposito della domanda per la trascrizione del marchio costituisce la data *ufficiale* da cui è affermata l'adozione del marchio . . . . . » »

221. Decorrenza della data certa per i marchi importati, in base alle Convenzioni di Parigi ed italo-germanica. Termine di priorità. Efficacia del deposito in rapporto all'onere della prova . . . . . » 386

222. La *priorità* è operativa *ipso iure*. Non è quindi necessario che il richiedente la registrazione di un marchio straniero invochi quel diritto . . . . . » 387

223. Durata del marchio. Diversità di essa secondo le varie legislazioni. Perpetuità del marchio italiano. Ragioni addotte dal relatore della legge . . . . . » 388

224. La perpetuità del marchio non esclude la *decadenza* o l'*annullamento* di esso . . . . . » 390

Capo II. — **Decadenza del diritto di marchio** . . . . . » 391

225. In quali modi può verificarsi la decadenza del marchio. . » »

226. *Abbandono* o *rinunzia* al marchio. Il proprietario può domandare la cancellazione della trascrizione eseguita. Documenti da unirsi a questa domanda . . . . . » »

227. Abbandono tacito del marchio. Criteri pratici da cui si può desumere la tacita rinunzia . . . . . » 392

228. Abbandono della « *ragione sociale* ». Questa scompare, non cade in pubblico dominio . . . . . » 393

229. Caduta del marchio in pubblico dominio. Può verificarsi anche per il marchio consistente nel nome patronimico . . . » 395

230. La popolarità che può aver acquistato un marchio non può equivalere alla caduta nel pubblico dominio . . . . . » 396

231. Regola generale per i casi di decadenza in genere . . . » 397

232. Caso speciale in cui si tratti di *denominazione* data dall'inventore ad un prodotto od oggetto brevettato . . . . . » 398

233. Esame di casi pratici risolti dalla giurisprudenza francese. « *Châles Ternaux* ». « *Charbon de Paris* ». « *Gazogène* ». « *Eau de mélisse des Carmes* » . . . . . » 399

234. Esame di casi pratici risolti dalla giurisprudenza italiana. « *Macchina Howe* ». « *Scale Porta* ». « *Christofle* » . . » 401

235. Opinioni degli scrittori — Braun, Bédarride, Calmels, Blanc. Opinione del Pouillet . . . . . » 404

236. Opinione nostra . . . . . » 405

Capo III. — **Annullamento del marchio** . . . . . » 410

237. La legge non prevede espressamente casi di annullamento. La regola di competenza stabilita dall'articolo 11 prevede sola-

Digitized by Google

mente le azioni per contraffazione del marchio. I terzi possono promuovere azione d'annullamento del marchio. *Pag.* 410
238. Per proporre quest'azione devesi avere un interesse diretto » 412
239. Come può essere proposta l'azione di nullità del marchio . » 413
240. Differenza fra l'azione d'annullamento di attestato di privativa e quella d'annullamento del marchio . . . . . » »
241. Onere della prova nelle cause per annullamento di marchio 414
242. Competenza per le azioni di nullità . . . . . » 415

PARTE SECONDA. — **DELLA CONTRAFFAZIONE**

LIBRO PRIMO. — DELLA CONTRAFFAZIONE IN GENERE

TITOLO I. — **PRINCIPII GENERALI**

243. Al diritto di marchio corrisponde la sanzione punitiva o repressiva della contraffazione. Definizione della *contraffazione* . . . . . *Pag.* 419
244. Elementi che debbono verificarsi per la sussistenza della contraffazione . . . . . » 420
245. Regole fondamentali e generali da cui è retto qualunque giudizio in tema di contraffazione . . . . . » 421
246. 1ª regola: *L'identità dei due marchi non è necessaria* . » »
247. 2ª regola: *La contraffazione può essere parziale* . . . » 424
248. 3ª regola: *Le varianti od aggiunte non tolgono di mezzo la contraffazione*. . . . . » 425
249. 4ª regola: *Per l'esistenza della contraffazione basta la possibilità della confusione e quindi del danno* . . . . . » 426
250. 5ª regola: *La qualità del prodotto non ha influenza nel giudizio di contraffazione* . . . . . » 427

TITOLO II. — **DEI VARI MODI DI CONTRAFFAZIONE**

CAPO I. — **Contraffazione ed imitazione fraudolenta** . . . *Pag.* 429
251. Esame delle due ipotesi principali previste dall'articolo 12 della legge. *Contraffazione* ed *imitazione fraudolenta*. Come e perchè la giurisprudenza le ha distinte . . . . . » 430
252. Questa distinzione è più artificiosa che reale . . . . . » 434
253. Nella contraffazione o nell'imitazione fraudolenta l'elemento del dolo è in *re ipsa*. . . . . » 436
254. L'imitazione fraudolenta può commettersi a riguardo di qualunque marchio o segno distintivo . . . . . » 437

Digitized by Google

255. Impossibilità pratica di definire in che consista l'imitazione fraudolenta. Il criterio soggettivo del magistrato è essenziale e variabile. Esempi pratici . . . . . *Pag.* 437
256. Imitazione fraudolenta del marchio denominativo . . . . » 438
257. L'imitazione fraudolenta può sussistere anche in concorso di elementi differenti sensibilmente, ma resi illusorii per il pubblico. Esempi pratici. . . . . » 439
258. Casi pratici nei quali fu esclusa l'imitazione fraudolenta . » 441
259. Responsabilità del tipografo o dello stampatore nel caso di fraudolenta imitazione. Giurisprudenza . . . . . » »
260. Imitazione fraudolenta commessa da una società. Responsabilità degli amministratori . . . . . » 445

CAPO II. — **Uso sciente di marchio contraffatto o fraudolentemente imitato** . . . . . » »

261. L'uso sciente del marchio contraffatto è punito come favoreggiamento della contraffazione. . . . . » 446
262. La *scienza* di usare un marchio contraffatto dà vita al reato anche quando non concorra l'elemento doloso della frode in commercio. Giurisprudenza . . . . . » 447
263. Dell'uso sciente è responsabile anche chi lo tollera senza esserne l'autore . . . . . » 448

CAPO III. — **Introduzione dall'estero, vendita, messa in circolazione di prodotti con marchio contraffatto** . . . » 449

264 Motivo per cui la legge punisce la messa in circolazione, la vendita, o l'introduzione dall'estero, di prodotti con marchi o segni contraffatti o fraudolentemente imitati . . . . » »
265. Estremi per l'esistenza del delitto in queste ipotesi . . . » 451
266. Quando si verifica « l'introduzione dall'estero » . . . . . » 452
267. *Transito* del prodotto in Italia . . . . . » »
268. Significato giuridico delle parole « *vendita* » e « *circolazione* ». Giurisprudenza . . . . . » »

CAPO IV. — **Soppressione di marchio. Violazione di marchi dello Stato** . . . . . » 455

269. Quand'è che la soppressione del marchio può considerarsi come reato previsto dall'art. 12 . . . . . » »
270. Ragioni che consigliano l'interpretazione restrittiva di questa sanzione penale . . . . . » »
271. Contraffazione dei marchi dello Stato. Inutilità di questa speciale disposizione . . . . . » 456

CAPO V. — **Usurpazione o contraffazione od abuso della firma, del nome commerciale, della ditta, dell'emblema, dell'insegna o delle denominazioni di Associazioni o Corpi morali** . . . . . *Pag.* 457

272. Usurpazione della firma. È caso poco frequente. È più frequente la contraffazione della firma . . . . . » 458
273. Usurpazione del nome. Come possa verificarsi l'usurpazione del nome commerciale. Doppia figura di questo delitto. *Usurpa-*

Digitized by Google

zione propriamente detta. *Abuso* del nome altrui. Giurisprudenza affermante questa distinzione. . . . . *Pag.* 461
274. La usurpazione del nome non può dar luogo a difficoltà nel giudizio di repressione . . . . . » 465
275. Abuso del nome o della ditta altrui. Se qualunque uso del nome o della ditta altrui sia illecito. Casi pratici risolti dai Tribunali. Il nome commerciale non gode dell'assoluta intangibilità riservata al nome patronimico. Regola affermata dalla Corte di Milano . . . . . » »
276. Regola che riteniamo sia da preferirsi. L'uso del nome commerciale altrui è lecito solo quando sia *necessario*. . . » 468
277. Esame di casi pratici. Se sia lecito di assumere la qualifica « *allievo di.....* ». Opinione affermativa del Bédarride e del Calmels. Il Blanc, il Gastambide stanno per la negativa. Opinioni intermedie del Rendu e del Pouillet. Ragioni per le quali noi opiniamo per la negativa . . . . . » 469
278. Se siano lecite le qualifiche « *ex direttore* », « *già impiegato* », « *ex tagliatore* » e simili. Esame delle varie opinioni che dividono la giurisprudenza francese. Divergenze che sussistono altresì nella giurisprudenza italiana. Esame delle varie sentenze. Ragioni per cui riteniamo preferibile, in tesi di principio, la soluzione negativa . . . . . » 472
279. Se sia lecita la qualifica di « *successore* ». Criterii che possono consigliare la diversa soluzione di questa questione . . » 477
280. Se sia lecita la qualifica « *socio di.....* » o « *già socio di.....* ». Per regola generale è lecita . . . . . » 479
281. Se sia lecita la qualifica « *figlio di.....* ». L'opinione affermativa è generalmente preferibile. Casi in cui non potrebbe ritenersi illecita questa qualifica . . . . . » 480
282. Se sia lecito usare il nome altrui col pretesto di indicare un « *sistema* » di fabbricazione. La legge francese 28 luglio 1824 lo vieta espressamente. Differenti aspetti sotto cui questa questione è stata risolta dalla giurisprudenza italiana . . » 481
283. Usurpazione dell'insegna. Quando e come si verifichi. Criterio adottato dalla giurisprudenza . . . . . » 484
284. Usurpazione dell'emblema caratteristico . . . . . » 487
285. Usurpazione del titolo di associazione o di corpo morale . » »

CAPO VI. — **Uso sciente di marchi costituenti inganno** . . . » 488
286. Disposizione speciale del n. 6° dell'articolo 12 relativo all'uso sciente di marchi o segni distintivi. Carattere speciale di questa disposizione . . . . . » »
287. 288. Esempi pratici . . . . . » 490

TITOLO III. — **FRODE IN COMMERCIO** (art. 296, 297 Cod. pen.).

289. Disposizioni degli articoli 296 e 297 del Codice penale. Dichiarazioni della relazione ministeriale. Dichiarazioni della relazione Villa . . . . . *Pag.* 492
290. Esame della questione: Se gli articoli 296 e 297 del Codice

Digitized by Google

penale abbiano abrogato l'art. 12 della legge 30 agosto 1868. Esame delle differenti decisioni, in proposito, della Corte di cassazione di Roma . . . . . *Pag.* 496

291. Esame della giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti di appello . . . . . » 503

292. Non reputiamo fondata la distinzione delle due leggi dedotta dall'*entità* del reato. Le due leggi possono ritenersi coesistenti. Criterio da cui mosse la legge sui marchi. Criterio a cui si inspirò il Codice penale (art. 296, 297). Importanza pratica di questi differenti criteri. Esempi pratici tratti dalla giurisprudenza . . . . . » 505

Libro Secondo. — DELL'AZIONE PER CONTRAFFAZIONE

293. L'azione per la tutela del marchio è *penale* e *civile* . . *Pag.* 512

Capo I. — **Azione civile** . . . . . » »

294. A chi competa l'azione civile contro i contraffattori . . . » »

295. L'azione civile *può* essere proposta contemporaneamente alla azione penale . . . . . » 513

296. Se il giudizio per contraffazione sia di competenza civile o commerciale. Incertezza a questo riguardo nella legge del 1855. Secondo la legge 1868 (art. 11) le cause per contraffazione sarebbero a ritenersi d'indole *civile*. Sentenze che le ritennero invece d'indole *commerciale*. Fondamento di questa teoria in base agli articoli 869 e 870 del Codice di commercio 514

297. Diritto degli stranieri di agire per contraffazione dei loro marchi. Se l'azione delle società straniere sia subordinata alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del Codice di commercio. Giurisprudenza che ha, giustamente, opinato per la negativa . . . . . » 518

298. Se ai giudizi per contraffazione di marchio sia applicabile, per analogia, l'articolo 68 della legge 30 ottobre 1859 che permette il *sequestro* degli oggetti contraffatti. La negativa è rettamente affermata dalla giurisprudenza . . . . . » 520

299. Se sia applicabile l'articolo 921 del Codice di procedura civile. Opinione affermativa del Tribunale di Milano . . . . » 522

300. Caso nel quale, per le disposizioni della Convenzione di Parigi, è ammesso il sequestro . . . . . » 523

Capo II. — **Azione penale** . . . . . » 524

301. La contraffazione, in qualunque delle sue forme, costituisce reato d'*azione pubblica*. Opposizioni che questo principio incontrò nella discussione parlamentare della legge del 1855 »

302. Praticamente, l'azione del Pubblico Ministero non può razionalmente esplicarsi d'ufficio. Difficoltà di fronte alle quali è necessaria, normalmente, l'istanza privata . . . . . » 526

303. La procedura penale per i giudizi di contraffazione segue le norme generali . . . . . » 534

Digitized by Google

CAPO III. — **Carattere delittuoso della contraffazione. Pene stabilite dalla legge. Confisca. Competenza** . . . *Pag.* 534

304. La contraffazione dei marchi o segni distintivi costituisce *delitto* 535
305. Pena stabilita dalla legge speciale per questi delitti . . . » »
306. Pena stabilita dal Codice penale per le frodi in commercio » »
307. *Confisca* dei marchi o segni contraffatti. Penalità accessorie che erano stabilite dalla legge del 1855. La confisca è una conseguenza logica della condanna del contraffattore. Essa *deve* essere sempre pronunziata . . . . . » 536
308. Confisca dei « prodotti ed oggetti accreditati » colla contraffazione . . . . . » 537
309. Confisca degli « strumenti che hanno servito alla frode » . » 538
310. La confisca si estende anche agli oggetti contraffatti ed ai prodotti che si trovino presso terzi . . . . . » »
311. Gli oggetti confiscati non possono mai essere assegnati in proprietà al proprietario del marchio . . . . . » 539
312. Destinazione degli oggetti confiscati . . . . . » »
313. *Reintegrazione* dei marchi . . . . . » 540
314. Se possa il giudice ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna su giornali. Giurisprudenza al riguardo . . . » 541

CAPO IV. — **Risarcimento dei danni** . . . . . » 543

315. Difficoltà che presenta la *prova* specifica dei danni in materia di contraffazione di marchi. Il criterio del « *damnum emergens* » e del « *lucrum cessans* » mal si presta come fondamento della prova per questi danni. Criteri generali a cui deve inspirarsi il giudizio per liquidare i danni. . . . » 544
316. Esame di alcune regole generali ammesse comunemente dalla giurisprudenza. Esibizione dei libri di commercio adottata dalla Corte di Milano come mezzo di prova. . . . . » 550
317. Se nella liquidazione dei danni possa tenersi conto degli stessi fatti di contraffazione commessi *posteriormente* alla sentenza che questa ha affermato . . . . . » 552
318. Quando si possa tener calcolo dei danni *futuri* . . . . » 554
319. Principio della solidarietà pei danni . . . . . » »
320. Arresto personale per il mancato risarcimento dei danni . » »
321. Se, e quando, colui che ha presentato querela per contraffazione è tenuto al risarcimento dei danni verso l'imputato assolto o contro il quale siasi dichiarato non essere luogo a procedimento . . . . . » 555

CAPO V. **Della prescrizione** . . . . . » 559

322. Termine di prescrizione per i delitti di contraffazione . . » »
323. Da qual giorno decorre. Per stabilire la decorrenza occorre esaminare se e quando la contraffazione costituisca « *reato continuato* ». Casi pratici. . . . . » »

Digitized by Google

PARTE TERZA — DELLA CONCORRENZA SLEALE

LIBRO UNICO.

TITOLO I. — PRINCIPII GENERALI

324. In che, genericamente, consista la concorrenza sleale. Definizione di essa . . . . . *Pag.* 565
325. La concorrenza sleale sfugge, per sua natura, ad una trattazione scientifica. Dimostrazione di questa tesi . . . . . » 566
326. Disposizioni speciali di alcune leggi straniere per la repressione della concorrenza sleale. È preferibile il sistema della legge italiana . . . . . » 570
327. Distinzione fra concorrenza *sleale* ed *illecita*. Non ha importanza che relativamente alla misura del danno . . . . » 572
328. Non si può ammettere la distinzione fra concorrenza sleale « *contrattuale* » ed « *extra-contrattuale* » . . . . . » »
329. Esame dei vari criteri adottati dalla giurisprudenza per definire il carattere della concorrenza sleale . . . . . » 573

TITOLO II. — DIVISIONE DEI FATTI DETERMINANTI LA CONCORRENZA SLEALE

330. Qual criterio si possa assumere per addivenire ad una divisione dei fatti di concorrenza sleale . . . . . *Pag.* 575

CAPO I. — **Concorrenza alla persona** . . . . . » 576

331. Concorrenza per *omonimia*. Può essere di due specie: *reale* o *procurata*. Il diritto all'uso del proprio nome non esclude che possano i tribunali determinare certe modalità dell'uso stesso. Giurisprudenza che ha repressa la concorrenza sleale per omonimia. . . . . » »
332. Aggiunta del nome della *moglie* per indurre l'omonimia a scopo di concorrenza sleale. Casi pratici di giurisprudenza 580
333. Omonimia procurata mediante un « *prestanome* ». Casi pratici di giurisprudenza . . . . . » 582

CAPO II. — **Concorrenza al prodotto od allo stabilimento** . . » 585

334. La concorrenza al prodotto od allo stabilimento può mirare alla *qualità* od al *prezzo* . . . . . » »
335. La concorrenza diretta alla *qualità* può essere di due specie: 1ª *confronto nominativo;* 2ª *denigrazione* . . . . . » »
336. Le vanterie sono lecite in qualunque misura, se non contengono confronto *nominativo* . . . . . » »
337. Il confronto nominativo è vietato anche se diretto ad annunziare l'*identità* dei due prodotti . . . . . » 586

Digitized by Google

338. Caso speciale nel quale fu giudicato lecito il confronto nominativo sotto forma di critica . . . . . *Pag.* 588
339. Forme indirette di confronto nominativo . . . . . » 589
340. Concorrenza mirante al *prezzo*. È vietata se fatta nominativamente . . . . . » 590
341. Confronto di *stabilimenti*. Casi pratici risolti dalla giurisprudenza . . . . . » »
342. Uso di *medaglie* e *diplomi*. Legge francese. Secondo la legge nostra l'uso di questi distintivi segue le regole generali della concorrenza fissate dalla giurisprudenza . . . . . » 595

Titolo III. — AZIONE DI CONCORRENZA SLEALE — COMPETENZA

343. L'azione compète a chi vi ha interesse morale o materiale *Pag.* 597
344. Se sia ammessa l'azione prima che il fatto di concorrenza siasi manifestato . . . . . » »
345. L'azione per concorrenza sleale si determina secondo la regola dell'articolo 870 Codice di commercio . . . . . » 598

APPENDICE — DOCUMENTI LEGISLATIVI

I. — LEGISLAZIONE INTERNA

Legge 30 agosto 1868, n. 4577, concernente i marchi e segni distintivi di fabbrica . . . . . *Pag.* 601
Regolamento 7 febbraio 1869, n. 4860, per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica . . » 604
Regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2730 (serie 3ª), col quale è istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio un ufficio speciale per la proprietà industriale . . . . . » 609
Regio decreto 11 febbraio 1886, n. 3672 (serie 3ª), che sopprime il Bollettino ufficiale della proprietà industriale e l'elenco delle opere riservate per diritti di autore, e vi sostituisce un Bollettino ufficiale della proprietà industriale, letteraria ed artistica . . » 612
Regolamento interno 31 gennaio 1902 dell'Ufficio per il servizio di informazioni sulla proprietà industriale . . . . . » 614
Istruzioni ministeriali per chiedere la trascrizione in Italia di marchi o segni distintivi di fabbrica o di commercio . . . . . » 616
Disposizioni del Codice penale (art. 295, 296, 297) relativamente alle frodi in commercio . . . . . » 618

Digitized by Google

II. — CONVENZIONI INTERNAZIONALI

E LEGISLAZIONE INTERNA RELATIVA

Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, colle modificazioni ed aggiunte apportatevi dalle Conferenze di Madrid e di Bruxelles . . . . . *Pag.* 619

Convenzione di Madrid 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, colle modificazioni ed aggiunte apportatevi dalla Conferenza di Bruxelles . . . » 626

Regolamento internazionale per l'esecuzione della Convenzione di Madrid 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio . . . . . » 630

Regolamento italiano 28 dicembre 1902 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio . . . . . » 637

Istruzioni ministeriali per la registrazione internazionale dei marchi o segni distintivi di fabbrica o di commercio . . . . . » 640

Convenzioni italo-germaniche:

1° Convenzione 18 gennaio 1892 . . . . . » 642

2° Convenzione 4 giugno 1902 . . . . . » 645

Regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative ai diritti di priorità stabilite dalle Convenzioni stipulate fra l'Italia ed altri Stati per la reciproca protezione della proprietà industriale:

1° Regolamento 16 gennaio 1898. . . . . » 646

2° Regolamento 7 maggio 1903 . . . . . » 649

Convenzione di Madrid 14 aprile 1891 per la repressione delle false indicazioni di provenienza sulle mercanzie . . . . . » 651

TAVOLA ALFABETICA dei nomi delle Parti a cui si riferisce la giurisprudenza citata nell'opera . . . . . » 653

Digitized by Google

Digitized by Google

PREZZO DEL PRESENTE VOLUME: **L. 15.**

Dello stesso Autore.

Le Privative industriali nel diritto italiano. L. 8.

Rivista delle Privative industriali. Raccolta della dottrina e della giurisprudenza italiana relativamente ai Brevetti d'invenzione, ai Marchi di fabbrica, e Disegni e Modelli, negli anni 1894-1901. Coll'elenco alfabetico di tutti gli Attestati rilasciati durante quel periodo. — Volumi 7. Ciascuno L. 10.
La raccolta completa L. 50.

Le Invenzioni brevettate all'estero davanti alla legge italiana. L. 2.

La seconda fase della questione relativa alle Invenzioni brevettate all'estero. L. 1.

La fine della questione relativa alle Invenzioni. L. 0,40.

Della decadenza dei Brevetti per mancata attuazione. L. 2.

In preparazione:

Serie I.

I Brevetti d'Invenzione secondo il Diritto italiano e le Convenzioni Internazionali.

Trattato dei Modelli e Disegni di fabbrica.

Serie II.

Le varie leggi riferentisi al diritto industriale, nell'ordine da determinarsi.

AUMENTO TEMPORANEO
del 50 %
sul prezzo di copertina
UNIONE TIPOGR.-EDITRICE TORINESE

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LAW LIBRARY
University of Michigan
3 5112 104 820 511

Digitized by Google